

# Regeringens proposition

## 2006/07:56

Harmoniserad patenträtt

Prop.  
2006/07:56

---

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2007

*Fredrik Reinfeldt*

*Beatrice Ask*  
(Justitiedepartementet)

### Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda två konventioner på patenträttens område: den reviderade europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC 2000) och patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT). Genom EPC 2000 har den europeiska patentkonventionen blivit mer användarvänlig. Sverige är sedan tidigare anslutet till den europeiska patentkonventionen och ett tillträde till EPC 2000 är en förutsättning för att Sverige skall fortsätta att vara det. PLT syftar till att förenkla och harmonisera formella krav som ställs för patentansökningar och beviljade patent. Konventionen underlättar för företag och enskilda att få patentskydd i flera länder.

I propositionen föreslås också att det skall införas en ny möjlighet för patenthavare att genom en administrativ prövning vid Patent- och registreringsverket begränsa ett patent eller få det upphävt i sin helhet. Med stöd av de föreslagna bestämmelserna kan en patenthavare rätta till ett patent som bedöms vara ogiltigt till viss del och på så sätt undvika en ogiltighetstalan vid domstol. Det föreslås också utvidgade möjligheter att begränsa ett patent inom ramen för en domstolsprövning av patentets giltighet.

Propositionen innehåller förslag till de anpassningar av patentlagen som behövs eller i övrigt är motiverade av Sveriges tillträde till EPC 2000 och PLT. Det föreslås också ändringar i patentlagen för att anpassa lagen till ändringar som skett i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT). Propositionen innehåller ett förslag om ändring i patentlagen som möjliggör för en innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt att få tvångslicens att utnyttja en bioteknisk uppfinning som skyddas av patent.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Det gäller dock inte lagändringar som är föranledda av EPC 2000. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1	Förslag till riksdagsbeslut.....	6
2	Lagtext.....	7
2.1	Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).....	7
2.2	Förslag till lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837).....	30
2.3	Förslag till lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837).....	32
3	Ärendet och dess beredning.....	34
4	Patent – en överblick .....	36
4.1	Inledning .....	36
4.2	Nordiskt patenträttssamarbete.....	37
4.3	Svensk patenträtt.....	38
4.3.1	Lagar och andra bestämmelser .....	38
4.3.2	Förutsättningar för ett svenskt patent .....	38
4.4	Internationell patenträtt.....	41
4.4.1	Pariskonventionen.....	41
4.4.2	Konventionen om patentsamarbete.....	41
4.4.3	Patenträttskonventionen.....	42
4.4.4	TRIPs-avtalet .....	42
4.5	Europeisk patenträtt .....	43
4.5.1	Inledning .....	43
4.5.2	Den europeiska patentkonventionen.....	43
4.5.3	Gemenskapspatent .....	46
5	Den reviderade europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC 2000) och ett svenskt begränsningsförfarande .....	47
5.1	Sveriges tillträde till EPC 2000.....	47
5.2	Lagändringar till följd av det nya extraordinära rättsmedlet i artikel 112 a i EPC 2000 .....	54
5.3	Ett svenskt begränsningsförfarande .....	57
5.3.1	Inledning .....	57
5.3.2	Införandet av ett administrativt begränsningsförfarande.....	60
5.3.3	Patentbegränsning i mål om ogiltighet .....	71
5.3.4	Självinvändning .....	74
5.3.5	Avstående från patent .....	74
5.3.6	Verkan av patentbegränsning i det europeiska patentverket (EPO) för svensk jurisdiktion m.m.....	76
5.3.7	Skall det krävas fullständig översättning av europeiska patent för att uppta en begäran om patentbegränsning? .....	79
5.4	Andra lagändringar till följd av EPC 2000 .....	81
5.4.1	Undantag från möjligheten till patent för vissa medicinska förfaranden .....	81
5.4.2	Patent för nya medicinska indikationer .....	82

5.4.3	Patentskyddets omfattning (artikel 69 i EPC 2000 med tillhörande tolkningsprotokoll) .....	83
-------	--	----

6	Patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) .....	84
6.1	Inledning .....	84
6.2	En översikt av innehållet i PLT .....	85
6.3	Anpassning av andra regelverk till PLT .....	87
6.4	Sveriges tillträde till PLT .....	88
6.5	Lagändringar till följd av PLT .....	90
6.5.1	Ingivningsdag – artikel 5 .....	90
6.5.2	Överväganden och förslag .....	93
6.5.3	Rätt till fortsatt handläggning – artikel 11 .....	98
6.5.4	Överväganden .....	101
6.5.5	Återställande av förlorade rättigheter – artikel 12 .....	102
6.5.6	Överväganden och förslag .....	103
6.5.7	Frågor om prioritetsrätt – artikel 13 .....	104
6.5.8	Överväganden och förslag .....	106
7	Ändringar i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) .....	112
7.1	Inledning .....	112
7.2	Tidsfrist att fullfölja en internationell patentansökan .....	112
7.2.1	Översikt över systemet med internationell patentansökan .....	112
7.2.2	Ändring i PCT angående tidsfrist för nationell fullföljd .....	114
7.2.3	Överväganden och förslag .....	115
7.3	Beviskrav i fråga om rätt till en uppfinning .....	116
7.3.1	Nuvarande bestämmelser i patentlagen .....	116
7.3.2	Ändringar i tillämpningsföreskrifterna till PCT angående sökandens rätt till en uppfinning .....	117
7.3.3	Överväganden och förslag .....	118
8	Korsvisa tvångslicenser avseende gemenskapens växtförädlarrätt .....	121
8.1	Inledning .....	121
8.1.1	Allmänt om växtförädlarrätt i svensk rätt .....	121
8.1.2	Gemenskapens växtförädlarrätt .....	122
8.1.3	Korsvisa tvångslicenser .....	122
8.2	Överväganden och förslag .....	124
9	Några särskilda frågor .....	125
9.1	Inledning .....	125
9.2	Särskild invändningsavgift .....	125
9.2.1	Nuvarande bestämmelser m.m. ....	125
9.2.2	Patent- och registreringsverkets framställning .....	126
9.2.3	Överväganden och bedömning .....	127
9.3	Verkställighetsföreskrifter .....	128
9.3.1	Nuvarande bestämmelse m.m. ....	128

9.3.2	Patent- och registreringsverkets förslag samt 1999 års patentprocessutrednings förslag .....	128
9.3.3	Överväganden och förslag .....	128
10	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .....	129
10.1	Ikraftträdande .....	129
10.2	Övergångsbestämmelser .....	131
11	Ekonomiska och andra konsekvenser.....	132
12	Författningskommentar .....	134
12.1	Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)...	134
12.2	Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837).....	163
12.3	Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837).....	163
Bilaga 1	Sammanfattning av betänkandet Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66) .....	165
Bilaga 2	Betänkandets lagförslag.....	173
Bilaga 3	Utdrag ur 1999 års patentprocessutrednings betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) .....	192
Bilaga 4	Förteckning över remissinstanserna .....	211
Bilaga 5	Revisionsakt avseende den europeiska patentkonventionen, undertecknad i München den 29 november 2000 .....	212
Bilaga 6	Europeiska patentkonventionen i lydelse enligt förvaltningsrådets beslut den 28 juni 2001.....	254
Bilaga 7	Tillämpningsföreskrifter till den europeiska patentkonventionen i lydelse enligt förvaltningsrådets beslut den 7 december 2006 .....	313
Bilaga 8	Patenträttskonventionen .....	377
Bilaga 9	Tillämpningsföreskrifter till patenträttskonventionen.....	415
Bilaga 10	Utdrag ur konventionen om patentsamarbete i dess lydelse från och med den 1 april 2002.....	453
Bilaga 11	Lagrådsremissens lagförslag .....	463
Bilaga 12	Lagrådets yttrande .....	490
	Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2007 .....	494
	Rättsdatablad.....	495

# 1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2006/07:56

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner revisionsakten avseende konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen), undertecknad i München den 29 november 2000 (avsnitt 5.1),
2. godkänner patenträttskonventionen (avsnitt 6.4),
3. antar regeringens förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837),
4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837),
5. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837).

Regeringen har följande förslag till lagtext.

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

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)<sup>1</sup>

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

*dels* att 1, 2, 6–6 d, 8, 13, 15, 24, 26, 29, 31, 33, 46 a, 52–54, 72, 77, 82, 85, 87, 91 och 92 §§ skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 d, 8 b och 8 c samt 40 a–40 d §§, av följande lydelse,

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

### *Nuvarande lydelse*

### *Föreslagen lydelse*

#### 1 §<sup>2</sup>

Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1–10 kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser om europeiskt patent finns i 11 kap.

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

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. en presentation av information.

*Som en uppfinning anses inte heller ett sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.*

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

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, *eller*
4. en presentation av information.

<sup>1</sup> Lagen omtryckt 1983:433.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2004:159. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

*1 d §*

*Patent meddelas inte på sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.*

2 §<sup>3</sup>

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 §§.

*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 meddelas endast på *en* uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för *patentansökan* 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 *en tidigare* patentansökan som före nämnda dag gjorts *i Sverige* 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 *patentansökan* gäller dock *inte* i förhållande till innehållet i *en* sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som avses i 3 eller 11 kap. i vissa fall *har* samma verkan som en *i Sverige* gjord patentansökan *finns* i 29, 38 och 87 §§.

<sup>3</sup> Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.



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.

Patent *får* meddelas *även om* uppfinningen inom sex månader innan *patentansökan* 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.

#### 6 §<sup>4</sup>

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 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

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före *ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c §* 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 *begär* det *i enlighet med 6 a–6 e §§* (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före *ingivningsdagen* 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

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

#### 6 a §<sup>5</sup>

*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 åberopade ansökan gjordes. Sökanden skall också, så snart det kan ske, uppge numret på den tidigare ansökan.*

*Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, skall begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § för den senaste ansökan. När prioritet begärs skall sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden skall också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.*

*Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.*

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras *inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen*. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras *i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket*. Sökanden skall *samtidigt* lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes *och dess nummer* samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den

<sup>5</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

*Sökanden skall vidare inom sexton månader från den dag från vilken prioritet begärs lämna uppgifter om den åberopade ansökans nummer till den mottagande myndigheten för den internationella patentansökan eller till den internationella byrå som anges i 35 §.*

gavs in till.

*För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, skall sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan skall ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.*

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 flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

*En begäran eller anmälan enligt första–fjärde styckena får inte göras, om sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.*

6 b §<sup>6</sup>

En sökande som har *yrcat* 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.

En sökande som har *begärt* prioritet skall inom *16* 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.*

6 c §<sup>7</sup>

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., gäller andra–fjärde styckena såvitt avser en sökandes skyldigheter enligt 6 b §.

Sökanden skall ge in det bevis som avses i 6 b § 1 endast om patentmyndigheten förelägger sökanden att göra det.

Sökanden skall ge in det bevis som avses i 6 b § *första stycket* 1 endast om patentmyndigheten förelägger sökanden att göra det.

Sökanden får i stället enligt regel 17.1 i tillämpningsföreskrifterna till den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patent-samarbete ge in kopian av den tidigare ansökan till den i 35 § angivna internationella byrån eller till den mottagande myndigheten, eller begära att den överförs till den internationella byrån enligt samma regel.

Om en kopia av den tidigare ansökan har kommit in till den internationella byrån enligt den regel som anges i tredje stycket, får patentmyndigheten kräva en kopia och en översättning av en sådan kopia endast i enlighet med regel 17.2 i de tillämpningsföreskrifter som anges i tredje stycket.

6 d §<sup>8</sup>

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 prioritetgrundande. 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

<sup>6</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

<sup>7</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

<sup>8</sup> Senaste lydelse 2000:1158. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

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 §<sup>9</sup>

En ansökan om patent skall göras skriftligen 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. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material 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 beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan 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.*

*Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare, 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.

<sup>9</sup> Senaste lydelse 2004:159.

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.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från *ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c §* och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

#### *8 b §*

*Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgifter getts in:*

*1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är 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 av uppfinningen eller*

*b) ritningar som avser uppfinningen, eller*

*4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den getts in till.*

*Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.*

*Om bristerna inte har avhjälpats inom den förelagda tiden skall någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpats inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpats skall lämnas i före-*

*läggandet.*

*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 något annat inte följer av 8 c §.*

*8 c §*

*Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 b § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utlämnade delar sker inom den förelagda tiden, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 b § första stycket gavs in.*

*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 den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om*

*1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och*

*2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.*

*En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om*

13 §

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

*En* ansökan om patent *får inte* ändras så, att patent *söks* på något som *inte* framgick av *ansökan* på ingivningsdagen.

15 §

Har sökanden *icke iakttagit* vad som är föreskrivet om ansökan eller *finner patentmyndigheten annat hinder föreligga* för bifall till *ansökningen*, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller *vidtaga* rättelse. I sammandraget *må* patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Om sökanden, *i andra fall än som avses i 8 b och 8 c §§, inte har följt* vad som är föreskrivet om ansökan eller om *patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar* bifall till *ansökan*, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller *vidta* rättelse. I sammandraget *får* patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller *vidtaga* åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. *Under rättelse därom* skall *intagas* i föreläggandet.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller *vidta* åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. *En upplysning om detta* skall lämnas i föreläggandet.

Avskriven ansökan *återupptages*, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller *vidtager* åtgärd för att avhjälpa *brist* och inom samma tid *erlägger fastställd* återupptagningsavgift.

*En* avskriven ansökan *skall återupptas*, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller *vidtar* åtgärd för att avhjälpa *bristerna* och inom samma tid *betalar en* återupptagningsavgift.

*Erlägger* inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan föregående föreläggande. *Sålunda avskriven ansökan* får inte återupptas.

*Betalar* inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan föregående föreläggande. *En ansökan som har avskrivits på denna grund* får inte återupptas.

24 §<sup>10</sup>

*Var och en* får göra invändning mot ett meddelat patent. En in-

*Andra än patenthavaren* får göra invändning mot ett meddelat

<sup>10</sup> Senaste lydelse 2000:1158.



vändning 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.

patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

#### 26 §<sup>11</sup>

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom *eller henne* emot. *Ett slutligt beslut enligt 8 b § tredje stycket får överklagas av sökanden.* Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

#### 29 §

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 §.

*En* internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt *en* internationell ingivningsdag, skall *i Sverige* ha samma verkan som *en* svensk patentansökan *med samma ingivningsdag.* Det som sägs i 2 § andra stycket andra *meningen* skall dock gälla endast om *ansökan* fullföljts enligt 31 §.

<sup>11</sup> Senaste lydelse 1993:1406.

*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 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.*

*Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, skall sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan är avfattad på svenska, en avskrift av ansökan. Sökanden skall inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.*

*Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.*

*Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.*

<sup>12</sup> Senaste lydelse 1984:937. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

33 §<sup>13</sup>

*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 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.

*Om* en internationell patentansökan *har* 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.

#### **4 a kap. Patentbegränsning m.m.**

##### *40 a §*

*En patenthavare får hos patentmyndigheten begära*

*1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller*

*2. att patentet upphävs.*

*En begäran enligt första stycket skall avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som*

<sup>13</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

*avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.*

*En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.*

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

#### *40 b §*

*Om patenthavaren inte har följt bestämmelserna i 40 a § eller om en begäran om patentbegränsning inte är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom en viss tid vidta rättelse.*

*Om patenthavaren inte hörs av eller om begäran även efter det att patenthavaren har yttrat sig inte kan bifallas, skall begäran avslås, om*

- 1. patenthavaren har haft tillfälle att yttra sig över hindret och*
- 2. 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. Om patentet har begränsats skall patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev*

och hålla en ny patentskrift tillgänglig.

*Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för patentansökan.*

40 d §

*I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att informera domstolen om att en begäran om begränsning eller upphävande av patentet har gjorts.*

46 a §<sup>14</sup>

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt har innehavaren av växtförädlarrätten rätt att på skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att utnyttja patenthavarens uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306).

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt eller en gemenskapens växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt eller en gemenskapens växtförädlarrätt har innehavaren av växtförädlarrätten rätt att på skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att utnyttja patenthavarens uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306) och, vad gäller en gemenskapens växtförädlarrätt, i artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens

<sup>14</sup> Senaste lydelse 2004:159.

52 §<sup>16</sup>

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,

2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan *när den gjordes*, eller

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

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,

2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,

3. det omfattar något som inte framgick av ansökan *på ingivningsdagen*, eller

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

*Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, skall patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om*

*1. patenthavaren yrkar det och*

*2. det är förenligt med första stycket 2–4.*

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

Utom i fall som avses i *fyjärde* 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. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick 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 till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

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.

## 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*

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom *eller henne. Bestämmel-*

<sup>15</sup> EUT L 162, 30.4.2004, s. 38 (Celex 32004R0873).

<sup>16</sup> Senaste lydelse 2004:159.

*vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 § fjärde 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 skäligt 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.*

*serna i 52 § femte stycket skall tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan skall väckas.*

*Om den som fränkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade utnyttjandet eller genomföra det planerade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar även den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.*

*En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast tillsammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.*

#### 54 §

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

*Är patentet 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.*

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

*Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller pågår en tvist om överföring av patentet vid domstol, får patentet inte förklaras ha upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.*

#### 72 §<sup>17</sup>

*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*

*Om sökanden eller patenthavaren trots att han eller hon har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna har lidit rättsförlust på grund av att han eller hon inte har vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen och*

<sup>17</sup> Senaste lydelse 1993:1406. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

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.*

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 patentbarhetsprövning 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*

vidtar han *eller hon* åtgärden inom två månader från det *att* förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Om *sökanden* eller patenthavaren vill få en sådan förklaring, skall han *eller hon* inom den tid som nu har *angetts* för åtgärden begära den hos patentmyndigheten och betala en avgift.

*När det gäller den frist som avses i 6 § får en förklaring enligt första stycket ges endast om den ansökan för vilken prioritet åberopas ges in senast inom två månader från fristens utgång samt en 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 *sökanden* har lidit rättsförlust på grund av att han *eller hon* inte har iakttagit en frist gentemot den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patentbarhetsprövning eller internationella byrån. Den åtgärd som inte har vidtagits inom fristen skall i de fall som avses här vidtas hos patentmyndigheten.



## 77 §

Närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser i patentärende, 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 tillgängliga 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.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om verkställigheten av denna lag. Diarier hos patentmyndigheten skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att handlingar i ärenden angående ansökan om patent får lämnas ut till en myndighet i annan stat.

Regeringen får också meddela föreskrifter om

1. att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, får äga rum hos en myndighet i annan stat eller hos en internationell institution samt

2. att den som söker patent på en uppfinning, för vilken han eller hon sökt patent i en annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom eller henne om prövningen av uppfinningens patenterbarhet.

Föreskrifter om redovisningskyldighet enligt tredje stycket 2 får dock inte meddelas i fråga om sådan patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och en rapport om denna prövning getts in till patentmyndigheten.

## 82 §

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.

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.

*Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet till patentmyndigheten har gett in en översättning till svenska av den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket och inom samma tid betalat en avgift för offentliggörandet. Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten.*

*Översättningen skall hållas tillgänglig för var och en. Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.*

Har översättningen getts in och avgiften betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, skall det kungöras av patentmyndigheten.

## 85 §

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.

*Om det europeiska patentverket har 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 i Sverige. För att ett begränsningsbeslut skall få verkan i Sverige måste dock förutsättningarna i 82 § vara uppfyllda.*

87 §

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.

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 158.1 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket *jämföras* med publicering som sker enligt artikel 93.

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

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra meningen skall *publiceringen* av *en* europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen jämföras med att ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. *Detta* gäller även *en* publicering som avses i artikel 153.3 eller 153.4 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket *jämföras* med *en* publicering som sker enligt artikel 93.

91 §

*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 *hålls* 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 med rättelse av översättning som avses i 88 §,

*Om* sökanden eller patenthavaren *ger in en rättelse av en* översättning som avses i 82 § till patentmyndigheten och *betalar en* avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. *En* rättad översättning skall hållas tillgänglig för *var och en*, om den ursprungliga översättningen *hålls* tillgänglig. Har *rättelsen* inkommit och *avgiften* *betalats* och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för *var och en*, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

*Om* sökanden *ger in en rättelse av en* översättning som avses i

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 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.

88 § och *betalar en* avgift för *offentliggörandet av den rättade översättningen*, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse *om det* och hålla den rättade översättningen tillgänglig för *var och en*. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan *en* rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt *i Sverige* på *ett* sätt som enligt *den* tidigare *översättningen* *inte* utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder *för det*, *har* han *eller hon* den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

## 92 §

*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 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.

*Om* det europeiska patentverket *har* beslutat att *begränsa* eller helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent eller har beträffande *en* 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 i Sverige*.

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 *i Sverige* eller vidtagit väsentliga åtgärder *för det*, *har* han *eller hon* den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

*Om* det europeiska patentverket *har undanröjt ett beslut enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen*, *gäller beslutet om undanröjande även i Sverige*. *Om ett europeiskt patent*

*har blivit gällande i Sverige efter det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut, skall bestämmelserna i andra stycket tillämpas, om utnyttjandet påbörjats eller åtgärder vidtagits innan beslutet om undanröjande kungjordes. Motsvarande gäller om patent-skyddets omfattning för ett i Sverige gällande europeiskt patent har utvidgats efter det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut.*

---

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a–6 d, 8, 8 b, 8 c, 13–15, 24, 26, 29, 31–33, 40 a–40 d, 46 a, 52–54, 72, 77 och 91 §§, den 1 juli 2007 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna skall, om annat inte följer av punkten 3 eller 4, tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

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 den 1 juli 2007 i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av 40 a–40 c §§ eller 52 § andra stycket, 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 åtgärder för ett yrkesmässigt 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.

## 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)

Prop. 2006/07:56

Härigenom föreskrivs att 8 § patentlagen (1967:837)<sup>1</sup> i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 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. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material 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 beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan 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.*

*Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövt.*

<sup>1</sup> Lagen omtryckt 1983:433.

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.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från *ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c §* och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

## 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)

Prop. 2006/07:56

Härigenom föreskrivs att 82 och 91 §§ patentlagen (1967:837)<sup>1</sup> i stället för deras lydelse enligt lagen (2006:625) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

### *Nuvarande lydelse*

Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att *bifalla patentansökningen* till patentmyndigheten har

– *ingett* översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet *enligt underrättelse till sökanden från* det europeiska patentverket *är avsett att meddelas*, och

– betalat en avgift för *offentliggörande*.

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse, gäller motsvarande 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 tredje 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* betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att *bifalla patentansökningen* eller

### *Föreslagen lydelse*

#### 82 §

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

– *gett in en* översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet *meddelats av* det europeiska patentverket, och

– betalat en avgift för *offentliggörandet*.

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse *eller begränsas*, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten.

*Översättningen* skall hållas tillgänglig för var och en. *Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.*

Har översättningen *getts in* och *avgiften* betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att *meddela patentet* eller beslutat att

<sup>1</sup> Lagen omtryckt 1983:433.



beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse, skall det kungöras av patentmyndigheten.

det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse *eller begränsas*, skall det kungöras av patentmyndigheten.

#### 91 §

*Inkommer* sökanden eller patenthavaren *till patentmyndigheten* med rättelse av översättning som avses i 82 § och betalar *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* betalats 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 betalar han fastställd avgift, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. 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 i Sverige på ett sätt som enligt tidigare *översättning* inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

*Om* sökanden eller patenthavaren *ger in en* rättelse av *en* översättning som avses i 82 § *till patentmyndigheten* och betalar *en* avgift för *offentliggörandet* av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. *En* rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den ursprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har *rättelsen* inkommit och *avgiften* betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

*Om* sökanden *ger in en* rättelse av *en* översättning som avses i 88 § och *betalar en* avgift för *offentliggörandet* av den rättade översättningen, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan *en* rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt *den* tidigare *översättningen* inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han *eller hon* den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Genom ett regeringsbeslut den 28 februari 2002 gavs en särskild utredare i uppdrag att ta fram underlag för bedömning av om Sverige bör tillträda tre internationella överenskommelser på patentområdet samt ge förslag till ställningstagande i tillträdesfrågorna (dir. 2002:32). De internationella överenskommelserna är den reviderade versionen av den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC), överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 EPC (den s.k. Londonöverenskommelsen) och patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT). I utredningsuppdraget ingick också att lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att dessa instrument skall kunna tillräddas eller som bedöms lämpliga i samband med ett tillträde.

Utredaren skulle vidare lämna förslag till de lagändringar som kan behövas med anledning av de ändringar som gjorts i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) och dess tillämpningsföreskrifter. Utredningsuppdraget omfattade också att överväga några andra immaterialrättsliga frågor, bland annat 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 bestämmelsen i patentlagen om verkställighetsföreskrifter skall ändras. Utredningen tog namnet Patentfördragsutredningen (Ju 2002:01).

Inom ramen för uppdraget att föreslå lagändringar med anledning av den reviderade versionen av EPC skulle Patentfördragsutredningen överväga införandet av en nationell administrativ ordning för begränsning av patent. Denna fråga hade tidigare behandlats av 1999 års patentprocessutredning (Patentprocessutredningen) (Ju 1999:12) som i sitt betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) lämnat förslag i frågan i mars 2001. Patentfördragsutredningens arbete med frågan om patentbegränsning inskränkte sig därför i huvudsak till att överväga om senare ändringar i tillämpningsföreskrifterna till EPC föranledde anpassningar av de förslag som Patentprocessutredningen lämnat. När det i det följande hänvisas till utredningen åsyftas Patentfördragsutredningen, om inte annat anges.

I juli 2003 överlämnade utredningen betänkandet Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66). Utredningens sammanfattning av betänkandet finns i *bilaga 1*. Dess lagförslag finns i *bilaga 2*.

I *bilaga 3* finns ett utdrag ur betänkandet Patentprocessen m.m. om begränsning av patent i administrativ ordning.

Betänkandet Harmoniserad patenträtt har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Ju 2003/6130). En förteckning över remissinstanserna finns i *bilaga 4*.

Frågan om det finns anledning att införa särskilda regler om skydd för tystnadsplikt för patentombud och för bolagsjurister som sysslar med patenträttslig rådgivning har den 5 september 2005 överlämnats till Näringsdepartementet för vidare handläggning. Genom ett regeringsbeslut den 17 november 2005 gavs en särskild utredare uppdraget att vidare utreda denna fråga (dir 2005:130). Uppdraget skall redovisas senast den 20 juni 2007 (dir. 2006:110).

Också frågan om Sveriges tillträde till Londonöverenskommelsen och därmed sammanhängande ändringar i patentlagen överlämnades till Näringsdepartementet genom beslut den 19 januari 2006. Den 16 mars 2006 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslagen att riksdagen skulle godkänna Londonöverenskommelsen och anta regeringens förslag till lag om ändringar i patentlagen (prop. 2005/06:189). Den 18 maj 2006 biföll riksdagen propositionen (bet. 2005/06:LU32, rskr. 2005/06:284). Lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Revisionsakten avseende EPC bifogas i svensk översättning som *bilaga 5*. En konsoliderad text av den reviderade EPC (EPC 2000) och dess tillämpningsföreskrifter bifogas i engelsk språkversion som *bilaga 6* och *7*. I december 2006 beslutades om ändringar av tillämpningsföreskrifterna. Ändringarna påverkar inte regeringens lagförslag. De ändrade tillämpningsföreskrifterna har förts in i *bilaga 7*.

Som *bilaga 8* och *9* bifogas PLT jämte tillämpningsföreskrifter i engelsk språkversion med svensk översättning. Som *bilaga 10* bifogas ett utdrag ur PCT i engelsk språkversion.

#### *Lagrådet*

Regeringen beslutade den 21 december 2006 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i *bilaga 11*. Lagrådets yttrande finns i *bilaga 12*. Lagrådet har föreslagit vissa justeringar och tillägg. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Vi återkommer till Lagrådets synpunkter i avsnitt 5.3.2, 5.3.3 och 6.5.2 samt i anslutning till att enskilda bestämmelser kommenteras i författningskommentaren. I samband med behandlingen i Lagrådet har det uppmärksamats att 6 c § andra stycket patentlagen behöver justeras med anledning av den föreslagna ändringen i 6 b §. I propositionens lagförslag har en sådan justering gjorts och det har också gjorts vissa redaktionella ändringar jämfört med lagrådsremissens förslag.

#### *Övrigt*

Efter behandlingen i Lagrådet har det framkommit uppgifter som har föranlett ändringar i 6 a § i förslaget till lag om ändringar i patentlagen. Ändringarna innebär i sakligt hänseende en mindre justering jämfört med lagrådsremissen. I övrigt är ändringarna av redaktionell karaktär. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att det på grund av frågans beskaffenhet skulle sakna betydelse att höra Lagrådet över det ändrade förslaget.

### 4.1 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 alltså 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. Som huvudregel gäller att ett svenskt patent inte hindrar import hit av patentskyddade varor från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om den patentskyddade produkten har satts på marknaden inom EES-området med patenthavarens samtycke.

Trots den nationella begränsningen är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att de 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) kommer också från utländska sökande. På grund av uppfinningars internationella karaktär 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 bland andra 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 så kallad specialized agency inom FN-systemet.

Det internationella patentsamarbetet har fördjupats väsentligt genom två andra konventioner som Sverige tillträtt, konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) och den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, 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, som trädde i kraft år 1977, omfattar samtliga medlemsstater i EU utom Malta. Malta kommer att ansluta sig till konventionen den 1 mars 2007. Utöver EU-staterna är Liechtenstein, Monaco, Schweiz, Turkiet och Island anslutna till EPC. Konventionen 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).

Av stor betydelse för det internationella patentsamarbetet är också avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs-avtalet). Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om under vilka förutsättningar patent skall meddelas. TRIPs-avtalet behandlas också under avsnitt 4.4.4.

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, Patenträttskonventionen (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, bland annat reglerna om ingivningsdag. Det betyder dock inte att det materiella harmoniseringsprojektet lagts ner.

I Sverige finns det 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 har sådan kompetens (bland annat 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 bland annat 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 också 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.

## 4.2 Nordiskt patenträttsamarbete

Inom Norden har sedan länge bedrivits gemensamt arbete på patentområdet. I inledningen av förra seklet diskuterades möjligheten att få till stånd ett överensstämmande patenträttsligt system i de nordiska länderna. Diskussionerna pågick under lång tid och konkretiserades i slutet av 1940-talet genom tillsättandet av en nordisk kommitté som hade till uppdrag att utreda möjligheterna till nordisk patentgemenskap. Först efter ytterligare utredning presenterades år 1964 ett slutligt samnordiskt betänkande (NU 1963:6). I detta lades bland annat fram dels förslag till nya patentlagar för respektive land, dels ett utkast till överenskommelse rörande en ”nordisk patentansökan”. Tanken var att respektive nationell

patentmyndighet skulle vara behörig att meddela patent som var giltiga för samtliga nordiska länder.

De nya patentlagarna antogs i Finland, Danmark, Norge och Sverige och trädde i kraft år 1968. Genom lagstiftningen uppnåddes en långtgående rättslikhet i Norden. Denna rättslikhet består till stora delar än i dag. Planerna på att inrätta ett nordiskt patentansökningsförfarande genomfördes dock aldrig. Ett sådant system bedömdes inte som realistiskt mot bakgrund av att det hade skapats ett internationellt och ett europeiskt system för patentansökningar.

### 4.3 Svensk patenträtt

#### 4.3.1 Lagar och andra bestämmelser

De grundläggande patenträttsliga bestämmelserna finns i patentlagen (1967:837). Verkställighetsföreskrifter till patentlagen är intagna i patentkungörelsen (1967:838). Lagen och kungörelsen kompletteras av patentbestämmelserna som utfärdas av PRV. Det finns också riktlinjer som utfärdas av verkets patentavdelning. I lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar finns regler om arbetstagares respektive arbetsgivares rätt till uppfinningar som gjorts inom ramen för ett anställningsförhållande. Lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar innehåller vissa särskilda bestämmelser rörande uppfinningar som avser krigsmateriel. I lagen (1977:729) om patentbesvärsmålen finns bestämmelser om denna domstols sammansättning samt vissa processuella bestämmelser om domstolens prövning av patentmål. Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttsområdet m.m. innehåller i huvudsak bestämmelser om svensk domstols behörighet att pröva mål om bättre rätt till uppfinning som omfattas av en ansökan om europeiskt patent.

Patentlagen har varit föremål för omfattande omarbetningar bland annat till följd av Sveriges tillträde till PCT och EPC samt genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Sådana förändringar behövs för Sveriges samordning med de båda konventionerna samt för att harmonisera den svenska lagstiftningen med regleringen i de övriga konventionsanslutna länderna samt EG-rätten.

#### 4.3.2 Förutsättningar för ett svenskt patent

Ett patent beviljas efter ansökan. För att ansökan skall beviljas måste en rad formella och materiella krav vara uppfyllda. Ansökan prövas av PRV. Gränserna för vad som kan patenteras och inte finns i patentlagens inledande bestämmelser; 1–2 §§. 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 kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag. Härutöver finns särskilda begränsningar av det patenterbara området när det gäller bland annat växtsorter, djurraser, biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur och biologiskt material.

Ett grundläggande krav är att uppfinningen skall vara ny, dvs. en uppfinning kan inte vara del av känd teknik (teknikens ståndpunkt) vid tiden för ansökans ingivande. Vid prövningen av nyhet utgår man 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 (också innehållet i en tidigare inlämnad patentansökan anses som känt, om ansökan senare blivit allmänt tillgänglig, jfr 22 § patentlagen). 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. Detsamma gäller om uppfinningen blivit allmänt tillgänglig inom sex månader innan ansökan 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).

Det krävs också 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 objektivt sett är tillräckligt stor skillnad mellan den patentsökta uppfinningen och känd teknik. Vid den prövningen skall utöver en genomsnittsfackmans allmänna kunnande på området läggas också dennes värdering av annat tillgängligt material. Andra grundläggande krav för att en uppfinning skall vara patenterbar är att den har teknisk karaktär, dvs. att den är en teknisk lösning av ett problem, och har teknisk effekt, dvs. att den faktiskt löser det angivna problemet. Det krävs också att uppfinningen är reproducerbar, dvs. att den kan återupprepas med samma resultat.

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 patentlagen). 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 behövs. Beskrivningen brukar inledas med en allmän del som anger uppfinningens användningsområde, bakgrunden till uppfinningen och teknikens ståndpunkt samt också 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, de s.k. patentkraven. Patentskyddets

omfattning bestäms av patentkraven (39 § patentlagen), 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 fungerar som snabb, teknisk information (8 § tredje stycket patentlagen).

I samband med att en ansökan lämnas in skall en ansökningsavgift betalas (grundavgiften är för närvarande 3 000 kr). Dessutom skall årsavgifter betalas under den tid som ansökningsförfarandet pågår och patentet upprätthålls. Årsavgifterna är låga i början (för närvarande 200 kr för det första året) men ökar därefter (för närvarande 4 500 kr för det sista och tjugonde året). Är ansökan formellt riktig och det inte heller finns några hinder mot patent, underrättas sökanden om att patent kan meddelas. Sökanden skall då betala en meddelandeavgift (19 § andra stycket patentlagen).

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, blir handlingarna allmänt tillgängliga den dag beslutet sker (22 § patentlagen).

PRV:s genomsnittliga handläggningstid för en patentansökan är cirka två år. När patentet är meddelat kan var och en som så önskar göra invändningar mot patentet under en period av nio månader (24 § patentlagen). Enligt svensk rätt kan en 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 begränsas (25 §). Ett beslut om invändning mot patentet får överklagas av den det gått emot, sökanden eller den som gjort invändningen (26 §). Överklagande görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag. Ett beslut av Patentbesvärsrätten kan överklagas inom två månader till Regeringsrätten. För prövning i Regeringsrätten krävs prövningstillstånd (27 §).

Ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen (3–5 §§ patentlagen). En förutsättning för att andra yrkesmässigt skall få utnyttja det som skyddas av patentet är att patenthavaren lämnar sitt tillstånd, t.ex. i form av en licens. Under vissa omständigheter kan en patenthavare genom domstols beslut tvingas att tolerera att annan utnyttjar patentet, så kallad tvångslicens (45–50 §§).

Från den ensamrätt som följer med patentet finns ett antal undantag. Ett sådant undantag gäller den så kallade för användarrätten. För användarrätt innebär att någon, när ansökan om patent på uppfinningen gjordes, utnyttjade uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller hade vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen här (4 § patentlagen). 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 år räknat från den dag patentansökan lämnades in till PRV. De flesta patent upprätthålls inte



## 4.4 Internationell patenträtt

### 4.4.1 Pariskonventionen

Pariskonventionen från år 1883 är i dag nära nog världsomfattande. Konventionen har reviderats flera gånger, vilket inneburit att det industriella rättsskyddet förbättrats över åren. Den senaste versionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. De länder som är anslutna till konventionen bildar den så kallade Parisunionen.

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. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land. Principen om *minimiskydd* innebär att medborgare i ett annat unionsland alltid skall vara garanterade ett visst minimiskydd, även om landets egna medborgare inte åtnjuter motsvarande skydd. *Konventionsprioritet* innebär att om en ansökan om patent görs först i ett unionsland, eller i ett land som är medlem av Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO), och därefter inom tolv 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 tolv månaderna kan nya nyhetshinder inte uppstå. *Självständighetsprincipen* innebär att rättsskydd för uppfinningar uppkommer i varje land för sig. Om skyddsförutsättningar i något land inte anses uppfyllda, så hindrar det inte att skydd beviljas eller upprätthålls i ett annat land.

### 4.4.2 Konventionen om patentsamarbete

Konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) gör det enklare för den som vill ansöka om patent 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 (bland andra EPO och WIPO). Var och en som är medborgare eller har hemvist i ett konventionsland kan ge in en sådan ansökan. Förfarandet innefattar en centraliserad, internationell nyhetsgranskning och en möjlighet till en internationell förberedande prövning av om uppfinningen kan patenteras. Detta arbete genomförs av ett begränsat antal myndigheter, bland dem PRV. För att patent skall meddelas krävs dock att den internationella ansökningen fullföljs vid de olika nationella patentmyndigheterna. Varje patentmyndighet gör då en slutlig prövning enligt sin nationella patenträtt.

För patentmyndighetens del syftar det internationella förfarandet till att underlätta myndighetens fortsatta handläggning av ärendet. För sökandens del innebär PCT att sökanden får längre tid att förbereda en

omfattande patentering och ett bättre beslutsunderlag än om ansökan skett på nationell väg. Genom att använda sig av en internationell patentansökan uppnås också den fördelen att sökanden 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.

I PCT uppställs krav på enhetliga regler i konventionsländerna för ansökans form och innehåll. Regler om internationella ansökningar finns i 3 kap. patentlagen.

En utförligare redogörelse för PCT-systemet lämnas i avsnitt 7.1 och 7.2

#### 4.4.3 Patenträttskonventionen

Patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) antogs i Genève år 2000 och trädde ikraft i april 2005. Alla länder som tillhör Parisunionen eller WIPO har rätt att ansluta sig till PLT. Sverige har undertecknat konventionen. PLT syftar till att komplettera Pariskonventionen. Konventionsstaterna åtar sig att avreglera och harmonisera bestämmelser om formalia kring patentansökningar. Däremot innehåller konventionen inte några bestämmelser som syftar till en harmonisering av konventionsländernas materiella patenträtt.

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

En utförlig redogörelse för innehållet i PLT finns i avsnitt 6.1 och 6.2.

#### 4.4.4 TRIPs-avtalet

Av medlemskapet i Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO) följer det för alla medlemmar bindande avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, TRIPs-avtalet). Avtalet trädde i kraft år 1995 och Sverige har varit medlem sedan dess. Avtalet omfattar i dag 149 länder. Pariskonventionens materiella bestämmelser om patent ligger till grund för TRIPs-avtalet. Dessutom lägger TRIPs-avtalet till ytterligare aspekter som har betydelse för det internationella skyddssystemet. I artiklarna 27–34 finns särskilda bestämmelser om patent. Bland annat finns bestämmelser om under vilka förutsättningar patent skall meddelas. Huvudregeln är att patent skall kunna erhållas inom alla tekniska områden, under förutsättning att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt (artikel 27.1). Det anges också vilka undantag från patenterbarhet som medlemsstaterna kan ställa upp. Ett sådant undantag gäller diagnostiska, terapeutiska och kirurgiska förfaranden för behandling av människor eller djur (artikel 27.3 [a]). TRIPs-avtalet innehåller vidare bestämmelser om ensamrättens

innehåll och de undantag från ensamrätten som medlemsstaterna kan besluta om, bland annat genom bestämmelser om s.k. tvångslicenser. Slutligen skall nämnas att avtalet innehåller en allmän bestämmelse om att fullgörande av skäliga förfaranden och formaliteter får ställas upp som villkor för att få eller upprätthålla immaterialrätter. Sådana förfaranden och formaliteter måste dock vara förenliga med övriga bestämmelser i avtalet (artikel 62.1).

## 4.5 Europeisk patenträtt

### 4.5.1 Inledning

Europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC) trädde i kraft år 1977. Alla EU:s medlemsstater utom Malta är anslutna till EPC. Malta kommer att ansluta sig per den 1 mars 2007. Också Liechtenstein, Monaco, Schweiz, Turkiet och Island är anslutna till konventionen. Genom EPC inrättades den europeiska patentorganisationen och det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO). Högsta organ för den europeiska patentorganisationen är förvaltningsrådet (Administrative Council) som utgörs av företrädare för konventionsstaterna. Varje konventionsstat har en röst utom i vissa finansfrågor där rösterna vägs efter en särskild skala. Förvaltningsrådet utövar tillsyn över verksamheten vid EPO och meddelar generella föreskrifter om verksamheten. Förvaltningsrådet beslutar bland annat om tillämpningsföreskrifterna till konventionen.

### 4.5.2 Den europeiska patentkonventionen

#### *Allmänt om innehållet i EPC*

Ett av syftena med EPC är att centralisera och göra utfärdandet av patent billigare. EPC innehåller, till skillnad från PCT och PLT, också materiella patenträttsliga bestämmelser, dvs. gränserna för vad som kan patenteras och inte samt kraven på nyhet och uppfinningshöjd m.m. 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. Fördelen med det europeiska systemet består i att samtliga patent meddelas genom ett samordnat ansöknings- och prövningsförfarande. Med en ansökan och ett enhetligt prövningsförfarande kan patent uppnås i alla de till konventionen anslutna länderna som sökanden önskar. 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. I 11 kap. patentlagen finns bestämmelser om vilka effekter ett europeiskt patent har i Sverige.

EPO har tre officiella handläggningspråk; engelska, franska och tyska. Sökanden kan välja vilket av de tre handläggningspråken som han vill använda sig av. När patentskriften offentliggörs innehåller den också

en översättning av patentkraven till de två officiella språk som inte har varit handläggningspråk. För att ett europeiskt patent skall få giltighet i Sverige krävs att sökanden inom tre månader från EPO:s kungörande av beslutet att bevilja patentet till PRV ger in en svensk översättning av den text med vilken patentet meddelats. Inom samma tid måste sökanden betala en särskild avgift (82 § patentlagen). Rätten för en konventionsstat att kräva översättning av patentskriften i de fall patentet meddelats på annat än konventionslandets språk framgår av artikel 65 i EPC. Under EPC har träffats en frivillig överenskommelse om tillämpningen av artikel 65 i EPC. Den syftar till att minska kraven på översättning och patenthavarnas kostnader för sådana. Överenskommelsen, som kallas Londonöverenskommelsen, har ännu inte trätt i kraft. För att så skall ske krävs att minst åtta stater – och bland dem Storbritannien, Tyskland och Frankrike – har tillträdit den. Som nämnts under avsnitt 3 har Sveriges riksdag godkänt överenskommelsen. Londonöverenskommelsen behandlas utförligt i prop. 2005/06:189.

Om samtliga materiella och formella förutsättningar är uppfyllda beviljar EPO patent. Därefter offentliggörs beskrivningen, patentkraven m.m. En invändning mot ett europeiskt patent kan, precis som för svenska patent, göras inom nio månader från det att beslut om patentet kungjorts. Till skillnad från patentlagens motsvarande bestämmelser har dock 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 på svenska men måste översättas till något av de officiella handläggningspråken innan invändningsfristen löpt ut. En invändning skall alltid göras till EPO och är förenad med en särskild avgift. En invändning mot patentet kan leda till att det upphävs eller ändras.

#### *Revideringen av EPC (EPC 2000)*

Den rättsliga grunden för ändringar av EPC finns i konventionens artikel 172. För revidering krävs beslut av konventionsstaterna vid en i viss ordning sammankallad konferens.

Den 20–29 november 2000 höll EPC-staterna 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. (Konventionen med de genom revisionsakten antagna ändringarna kallas i fortsättningen ”EPC 2000”). En bärande tanke bakom ändringarna i EPC 2000 har varit att göra regelverket mer flexibelt. I detta syfte har man valt en ny struktur för normgivningen. Ett antal bestämmelser av detaljkaraktär har förts över från artiklarna i konventionen till tillämpningsföreskrifterna. Tillämpningsföreskrifterna kan liksom tidigare ändras genom beslut med tre fjärdedels majoritet i förvaltningsrådet. Som angetts i föregående avsnitt består förvaltningsrådet av konventionsstaterna och dessa har i beslut om tillämpningsföreskrifterna en röst var. Syftet att göra konventionen mer flexibel ligger också till grund för den nya behörigheten för förvaltningsrådet att ändra vissa centrala delar av EPC för att anpassa konventionstexten till andra patentkonventioner eller till EG-lagstiftning på patentområdet (artikel 33). Denna ändring innebär i praktiken inte

någon försvagning av enskilda konventionsstaters bestämmanderätt. Beslut om ändring av artiklarna med stöd av artikel 33 kräver nämligen enhällighet i förvaltningsrådet och dessutom har varje konventionsstat möjlighet att inom ett år frånträda ett sådant beslut med verkan att beslutet inte träder i kraft (artikel 35).

EPC 2000 innebär också andra viktiga förändringar. I de nya artiklarna 105 a–105 c har införts regler om möjlighet för patenthavaren att efter patentets beviljande genom ett administrativt förfarande begränsa patentets omfattning eller helt upphäva det. I artikel 138(3) har uttryckligen angetts att patenthavaren skall ha rätt att i en rättegång om ogiltighet av patentet begränsa patentet genom ändring av patentkraven. Genom artikel 112 a 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. (I fortsättningen används begreppet ”resningsinstitut” för att beteckna det nya rättsmedlet i artikel 112 a.) I nya artikel 53(c) har införts en ändring vad gäller förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling. Ändringen innebär dock inte någon utvidgning eller annan förändring av möjligheterna att få patent på sådana förfaranden. I artikel 54.5 har gjorts en ändring beträffande patenterbarhet vid nya medicinska indikationer för kända läkemedel. Vi återkommer i avsnitt 5 till den detaljerade innebörden av förändringarna.

I artikel 8 av revisionsakten om ändringar i EPC har diplomatkonferensen angett att ändringarna träder i kraft 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.

Den 13 december 2005 anslöt sig den femtonde konventionsstaten till EPC 2000. De anslutna staterna är i dagsläget Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Island, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Monaco, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike. Det innebär att EPC 2000 träder i kraft senast den 13 december 2007. En konventionsstat, som inte har ratificerat eller anslutit sig till EPC 2000 vid ikraftträdandet, förlorar enligt artikel 172 i EPC automatiskt sin ställning som part till EPC.

I samband med antagandet av den reviderade konventionen antog förvaltningsrådet den 12 december 2002 nya tillämpningsföreskrifter som anpassats till de nya artiklarna. Tillämpningsföreskrifterna har ändrats ytterligare en gång av förvaltningsrådet genom beslut den 7 december 2006. De senare ändringarna innebär bland annat en omnumrering av reglerna för att göra systemet mer lättöverskådligt. I det följande hänvisas till tillämpningsföreskrifterna i den version som beslutades i december 2006.

Under andra hälften av 1900-talet har det gjorts två försök att skapa ett system med patent som gäller enhetligt för hela gemenskapen. Inget av försöken har dock lyckats. Det första försöket, som gjordes på 1960-talet, resulterade dock i tillskapandet av EPC. Det andra försöket ledde visserligen till att det år 1975 undertecknades en konvention om europeiskt patent för den gemensamma marknaden (konventionen brukar kallas marknadspatentkonventionen eller Luxemburgkonventionen). Konventionen trädde dock aldrig i kraft eftersom endast sju EG-stater undertecknade den.

Tankarna på att skapa ett enhetligt patent för gemenskapen har dock inte övergetts. I augusti 2000 presenterade kommissionen ett förslag till förordning om gemenskapspatent (KOM [2000] 412 slutlig). Förslaget innebär i korthet följande. Syftet är att inrätta ett system som gör det möjligt att genom en enda ansökan få ett patent som gäller i hela gemenskapen (gemenskapspatent). Gemenskapspatentet skall ha en enhetlig och fristående karaktär och alltså endast kunna meddelas, överlåtas, ogiltigförklaras eller upphöra för hela gemenskapen. Gemenskapen skall ansluta sig till EPC. Ansökningar om gemenskapspatent skall prövas av EPO enligt bestämmelserna i EPC. En ansökan om gemenskapspatent skall i rättsligt hänseende vara en ansökan om ett europeiskt patent där gemenskapen anges som det territorium för vilket patentskydd söks. När ett gemenskapspatent väl har meddelats skall det dock regleras av den föreslagna förordningen och gemenskapsrättens allmänna principer. Mål om ogiltighet av och intrång i ett gemenskapspatent skall prövas av en ny specialdomstol på EG-nivå.

Kommissionens förslag innehöll även bestämmelser om vilka krav på översättning som skall ställas upp för att ett gemenskapspatent skall bli giltigt. Enligt förslaget skall någon ytterligare översättning inte krävas utöver vad som följer av i artikel 14 i EPC, dvs. patentet i dess helhet skall finnas på engelska, tyska eller franska och patentkraven skall översättas till de andra två av dessa språk. Medlemsstaterna träffade dock i mars 2003 en principöverenskommelse om en mer långtgående översättningsregim. Enligt denna skall patentkraven översättas till samtliga officiella EU-språk. Principöverenskommelsen innehöll även ställningstaganden till domstolssystemet för gemenskapspatent. Enligt överenskommelsen skall mål om ogiltighet av och intrång i gemenskapspatent prövas av en särskild rättsinstans (gemenskapspatentträtten), som skall inrättas enligt artikel 225 a i EG-fördraget och som skall vara knuten till förstainstansrätten. Överklaganden skall prövas av förstainstansrätten. Något krav på att domare i den särskilda rättsinstansen skall ha teknisk kompetens uppställdes inte. Däremot skall domarna biträddas av tekniska experter.

I december 2003 lämnade kommissionen sitt förslag till rådets beslut om upprättandet av den nya gemenskapspatentträtten och om överprövning vid förstainstansrätten (KOM [2003] 828 slutlig) och sitt förslag till rådets beslut om att ge domstolen behörighet i mål om gemenskapspatent (KOM [2003] 827 slutlig).

Efter principöverenskommelsen i rådet i mars 2003 skedde inga konkreta framsteg i förhandlingarna. Detta var en av orsakerna till att

kommissionen i januari 2006 initierade ett konsultationsförfarande om framtidens patentpolicy i Europa. Konsultationsförfarandet avsåg i huvudsak gemenskapspatent, de inom den europeiska patentorganisationen förda förhandlingarna om ett domstolssystem för europeiska patent (European Patent Litigation Agreement, EPLA) och frågan om det behövs ytterligare åtgärder för att harmonisera den materiella patenträtten i Europa. Konsultationsförfarandet besvarades av en bred krets av europeiska företag och intressegrupper. Av svaren framgår att det finns ett tydligt stöd för ett gemenskapspatent. Rådets principöverenskommelse om gemenskapspatentet är dock starkt kritiserad. Kritiken avser i huvudsak att ett krav på översättning av patentkraven till samtliga EU-språk är för kostsamt och kan leda till rättsosäkerhet eftersom patentskyddets omfattning enligt olika översättningar kan skilja sig åt. Det finns också kritik mot överenskommelsen om domstolssystemet, bland annat att överenskommelsen inte tillåter domare med både juridisk och teknisk kompetens. Det framkom vidare att europeisk industri förordar att EPLA skall genomföras. Konsultationsförfarandet visade också att det bland berörda europeiska intressenter i dagsläget inte finns stöd för ytterligare gemenskapslagstiftning som syftar till att harmonisera materiell patenträtt. Konsultationsförfarandet skall följas av ett meddelande från kommissionen med rekommendationer om hur arbetet med ett patentsystem som omfattar hela EU skall drivas vidare. Meddelandet väntas lämnas under våren 2007.

## 5 Den reviderade europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC 2000) och ett svenskt begränsningsförfarande

### 5.1 Sveriges tillträde till EPC 2000

<p><b>Regeringens förslag:</b> Riksdagen skall godkänna revisionsakten avseende konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen), undertecknad i München den 29 november 2000.</p>
---

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Sverige har under snart 20 år varit anslutet till den europeiska patentkonventionen (EPC) och till följd av det medlem i den europeiska patentorganisationen. Om Sverige inte har anslutit sig till den reviderade konventionen, EPC 2000, när denna träder i kraft den 13 december 2007, upphör Sverige automatiskt att vara part till konventionen och förlorar sitt medlemskap i den europeiska patentorganisationen.

Om Sverige skulle ställa sig utanför EPC skulle detta få konsekvenser för vårt medlemskap i EU. Som tidigare nämnts är samtliga EU-stater utom Malta anslutna till EPC. Malta kommer att ansluta sig till konventionen den 1 mars 2007. Konventionen utgör ett mycket viktigt element i gemenskapens politik på patenträttens område. Förslaget om ett gemenskapspatent bygger, som nämnts i avsnitt 4.5.3, på att gemenskapen ansluter sig till EPC och att konventionens regler skall tillämpas på ansökningar om gemenskapspatent fram till dess att patent har beviljats av det europeiska patentverket (EPO). Konstruktionen förutsätter att EU:s medlemsstater samarbetar inom den europeiska patentorganisationen för att åstadkomma de ändringar i EPC som är nödvändiga för gemenskapens anslutning till konventionen och ett i övrigt fungerande system för gemenskapspatent. EPC har också utgjort grund för harmoniseringsåtgärder inom EU och EG-lagstiftning har i sin tur föranlett ändringar i EPC. Systemet för europeiska patent utgör en central del i de inom EU sedan januari 2006 pågående diskussionerna om framtidens patentpolicy i Europa. Bland annat diskuteras möjligheten att skapa ett övernationellt och centralt domstolssystem för europeiska patent (European Patent Litigation Agreement, EPLA). Förhandlingarna om EPLA förs inom kretsen av EPC-stater och en stat som står utanför EPC kan knappast ansluta sig till EPLA. EPC har alltså en mycket central roll i gemenskapens patentpolicy och lagstiftning på patentområdet. Detta förhållande framgår tydligt av att en anslutning till EPC har uppställts som ett krav för stater som vill ansluta sig till EU. Det kan mot den bakgrunden ifrågasättas om det är möjligt för en EU-medlemsstat att inte vara ansluten till EPC. Under alla förhållanden skulle ett svenskt utträde ur EPC få allvarliga konsekvenser för Sveriges möjligheter att påverka patentsystemets utveckling inom EU.

Ett svenskt utträde ur EPC skulle alltså bli mycket problematiskt ur ett EU-perspektiv, vilket starkt talar för att Sverige skall ansluta sig till EPC 2000. Ett minst lika tungt vägande skäl för en fortsatt anslutning till EPC är emellertid de positiva effekter som konventionsanslutningen har för Sverige som ett innovationsinriktat land och för svenska företag. Sverige har som medlem i den europeiska patentorganisationen ett direkt inflytande över utvecklingen av EPC och dess tillämpningsföreskrifter. Sverige har, ibland tillsammans med andra nordiska länder, fått till stånd lösningar i EPC som överensstämmer med svenska och nordiska rättstraditioner. De regler som uppställs i EPC blir i stor utsträckning styrande för innehållet i konventionsstaternas nationella patentlagar men också i europeiska länder som i dagsläget står utanför konventionen. Uppfinningars starkt internationella karaktär innebär att det för ett innovationsinriktat europeiskt land knappast är möjligt att ha nationella regler på patentområdet som i någon större utsträckning avviker från de i EPC. Om Sverige skulle stå utanför EPC skulle vi alltså förlora inflytande över den europeiska rättsutvecklingen på patentområdet som under alla förhållanden får återverkningar på vår nationella patenträtt.

Medlemskapet i den europeiska patentorganisationen innebär också inflytande i frågor som rör det europeiska patentsystemets struktur, till exempel frågor om den europeiska patentorganisationens struktur och arbetsätt men också frågor om de nationella patentverkens roll. Sverige har utnyttjat detta inflytande väl och uppnått att det svenska Patent- och



registreringsverket (PRV), tillsammans med de spanska och finska patentverken, fått en särställning i förhållande till patentverken i övriga stater som tillträtt EPC. Till följd av ett tillägg till EPC, det så kallade centraliseringsprotokollet, får dessa tre patentverk tjänstgöra som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och internationell myndighet för förberedande patenterbarhetsbedömning enligt konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT). Dessa funktioner tillfaller annars exklusivt EPO när det gäller europeiska sökande (se vidare under avsnitt 7.2.1). PRV:s roll som PCT-myndighet har varit mycket positiv för myndighetens möjlighet att upprätthålla personalnivåer och kompetens. Denna roll hade inte varit möjlig utan ett nära samarbete med EPO, vilket i sin tur grundas på Sveriges långvariga medlemskap i den europeiska patentorganisationen.

Medlemskapet i den europeiska patentorganisationen utgör också en viktig plattform för Sveriges övriga internationella arbete på patentområdet. Såväl inom organisationen som inom EU förs diskussioner och samordningar vad gäller bilaterala och globala förhandlingar. Ofta utmynnar diskussionerna i en gemensam europeisk linje som givetvis har större möjlighet att nå framgång än om de enskilda europeiska staterna skulle tala var och en för sig i egen sak. Ett land som står utanför det europeiska patentsamarbetet har svårare att göra sin röst hörd. Exempel på sådana förhandlingar, där en samordnad europeisk linje är mycket viktig, är förhandlingarna inom FN-organet för immaterialrätt, Världspanningens för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO), om bland annat global harmonisering av materiell patenträtt, liksom det parallella arbetet i industrilandskretsen om sådan harmonisering.

EPC:s betydelse för svenska företag kan knappast nog betonas. Med en ansökan och ett enhetligt prövningsförfarande kan patent uppnås i alla av de 31 konventionsstater som sökanden önskar. Jämfört med tiden före EPC:s tillkomst – när en ansökan behövde prövas vid varje respektive nationell patentmyndighet och dessutom enligt olika regler – har betydande fördelar i form av effektivisering, kostnadsbesparingar och ökad rättssäkerhet uppnåtts. Svenska företags tillgång till EPC-systemet skulle i huvudsak kvarstå även om Sverige inte längre skulle vara anslutet till konventionen. Möjligheten att få patent i Sverige genom en ansökan hos EPO skulle dock försvinna. Det företag som önskar patentskydd i Sverige och i andra europeiska länder skulle alltså behöva ge in två ansökningar till olika myndigheter, med större kostnader och mer administration som följd. Det kan befaras att en sådan ordning skulle minska intresset av att erhålla patentskydd i Sverige, särskilt hos utländska företag. Risken finns att en sådan utveckling skulle få negativa effekter för företagens intresse av att investera i ny teknologi i Sverige och också för spridningen av kunskap om ny teknik till Sverige.

För svenska företag är det självfallet av stor vikt att Sverige behåller sitt inflytande i det europeiska patentsamarbetet och har fortsatt möjlighet att tillvarata svenska intressen. Svenska företag är också beroende av ett väl fungerande nationellt patentverk, både för prövningen av patentansökningar men också för att ha tillgång till expertis på patentområdet nationellt och internationellt. PRV:s roll som PCT-myndighet har inneburit stora fördelar för svenska företag, inte bara

genom att man har geografisk närhet till en PCT-myndighet i Sverige utan också genom att PRV genom sin PCT-roll kunnat ha en större mängd patenthandläggare och skaffat sig en högre kompetens än annars. Som berörts ovan är det mycket tveksamt om PRV skulle kunna behålla sin PCT-roll om Sverige skulle ställa sig utanför EPC.

En svensk anslutning till EPC 2000 motiveras inte bara av det starka intresset av att Sverige också fortsättningsvis deltar i det europeiska patentsamarbetet. Den reformering av konventionen som har skett har också inneburit att systemet blivit mer användarvänligt och rättssäkert. Genom revisionen har EPC anpassats till reglerna i patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) som innebär en avreglering och harmonisering av bestämmelser om formalia vid patentansökningar. Bland annat har reglerna i EPC om åberopande av prioritetsgrundande ansökan mjukats upp. Vidare har, som en anpassning till PLT, införts starkt utökade möjligheter för en sökande som försummat en tidsfrist att få sin ansökan återupptagen (artikel 121). Andra viktiga reformer som gynnar användarna är införandet av det nya resningsinstitutet i artikel 112 a ("petition for review") och den nya möjligheten till patentbegränsning (artiklarna 105 a–105 c). Genom det nya resningsinstitutet har införts möjlighet att få ett beslut av EPO undanröjt på extraordinär väg, om beslutet föregåtts av ett allvarligt procedurfel eller om en brottslig gärning av visst slag kan antas ha inverkat på utgången av beslutet. (Se vidare om det nya extraordinära rättsmedlet i avsnitt 5.2). Den nya möjligheten till resning innebär ökad rättssäkerhet för sökandena och tredje man. Syftet med den nya möjligheten till patentbegränsning är att patenthavarna på ett snabbt och enkelt sätt skall kunna begränsa patentets skyddsomfång i förhållande till teknik som var känd vid tidpunkten för ansökan men som inte uppmärksammades under beviljande- eller invändningsförfarandena. På detta sätt kan patenthavarna undvika att dras in i kostsamma och tidsödande domstolsprocesser om ogiltighet. Detta är till fördel inte bara för patenthavarna utan också för tredje man och för samhället i stort. (En mer utförlig redogörelse för patentbegränsningsinstitutet finns i avsnitt 5.3).

Ett av syftena bakom EPC 2000 var att göra konventionen mer flexibel och anpassningsbar till ändringar i andra internationella patenträttsliga konventioner och EG-lagstiftning på området. Detta har åstadkommit genom en delvis ny struktur för normgivningen med en ökad behörighet för den europeiska patentorganisationens högsta beslutande organ, förvaltningsrådet. Som tidigare har nämnts är samtliga konventionsstater representerade i förvaltningsrådet och har en röst var.

Under EPC har sedan konventionens tillkomst funnits tillämpningsföreskrifter som närmare specificerar bestämmelserna i konventionen. Det handlar till exempel om närmare föreskrifter om vilket innehåll en handling som ges in av sökanden skall ha och inom vilken tidsfrist den skall ges in. Enligt artikel 33(1) och 35(2) i EPC har förvaltningsrådet behörighet att genom beslut av tre fjärdedelar av de företrädde konventionsstaterna ändra tillämpningsföreskrifterna till konventionen. Denna behörighet för förvaltningsrådet har alltså funnits från det att konventionen trädde i kraft. I EPC 2000 har ingen principiell ändring av denna behörighet skett. Det nya i EPC 2000 är att ett antal

bestämmelser som tidigare funnits i artiklarna har tagits bort från konventionen. På så sätt har man lämnat möjlighet för förvaltningsrådet att med tre fjärdedels majoritet meddela tillämpningsföreskrifter i dessa frågor. De bestämmelser som har tagits bort från konventionen har samma karaktär som de bestämmelser som redan tidigare fanns i tillämpningsföreskrifterna. Det handlar alltså om bestämmelser som närmare specificerar bestämmelser i artiklarna, till exempel närmare bestämmelser för betalning av avgifter eller för ingivande av handlingar. Syftet med detta är, som nyss nämnts, att möjliggöra en enklare anpassning av EPC till ändrade förhållanden, inte minst till ändringar i de globala regelverken på patentområdet. Ordningen att förvaltningsrådet beslutar om tillämpningsföreskrifterna till konventionen godkändes av riksdagen redan i samband med Sveriges tillträde till EPC år 1978 (prop. 1977/78:1). Att vissa bestämmelser har tagits bort från konventionen och att förvaltningsrådet därmed ges möjlighet att meddela tillämpningsföreskrifter i dessa frågor, innebär därför inte någon ny överlåtelse av beslutanderätt till förvaltningsrådet.

Syftet att göra EPC mer anpassningsbar till ändringar i andra internationella patenträttsliga konventioner och EG-lagstiftning på området ligger också till grund för den nya artikeln 33.1(b) i EPC 2000. Enligt artikeln har förvaltningsrådet behörighet att ändra artiklarna i avdelningarna II–VIII samt avdelning X, om det behövs för att bringa EPC i överensstämmelse med ett internationellt fördrag eller EG-lagstiftning på patentområdet. Avdelningarna II–VIII och X innehåller de centrala bestämmelserna om patenterbarhet, europeiska patents rättsverkan, förfarandet vid EPO och PCT-ansökningar. Förvaltningsrådets behörighet att ändra artiklar i dessa avdelningar är enligt artikel 35.3 underkastad betydande restriktioner, både för beslutsrätten och i fråga om effekten av en artikeländring. Det krävs, för det första, att beslutet fattas med enhällighet. För det andra krävs att samtliga konventionsstater är företrädare vid beslutstillfället. För det tredje gäller att beslutet inte träder i kraft, om en konventionsstat inom ett år från beslutsdagen tillkännager att den inte önskar vara bunden av beslutet. Varje enskild stat har alltså möjlighet att hindra ett beslut om ändring och dessutom möjlighet att i efterhand frånträda ett ändringsbeslut, till exempel av det skälet att statens egna lagstiftande församling i efterhand motsatt sig en artikeländring.

De ovan beskrivna ändringarna i normgivningsstrukturen är befogade. Den internationella patenträtten utvecklas i allt snabbare takt och samspelet mellan olika fördrag och rättsakter blir allt tydligare. Beslut om ändringar i globala konventioner såsom PLT och PCT förutsätts få genomslag i nationell rätt men också i regionalt tillämpliga instrument som EPC. Samma förhållande gäller nya eller ändrade EG-rättsakter på patentområdet. Nödvändiga anpassningar kan förhållandevis snabbt genomföras i nationell rätt, även om riksdagens beslut ibland krävs. För ändringar av EPC-artiklar är i dagsläget 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 komplikationer uppstår om en ny diplomatkonferens måste hållas innan ratificeringen av en beslutad

översyn slutförts. Intresset av en snabbare, successiv, modernisering av regelverket är tydligt. Att man i viss ytterligare utsträckning ger förvaltningsrådet behörighet att ändra regelverket är därför, enligt regeringens uppfattning, rimligt och behövligt. Förvaltningsrådets behörighet att ändra vissa centrala artiklar om det behövs för anpassning till ett internationellt fördrag eller EG-lagstiftning är underkastad så starka säkerhetsmekanismer att den i praktiken inte innebär någon försvagning av enskilda konventionsstaters bestämmanderätt. Den nya beslutsformen för artikeländringar innebär endast en enklare ordning för vissa ändringar av konventionen. Liksom för andra konventionsändringar kan riksdagens godkännande behöva inhämtas i samband med att sådana ändringar görs, i den mån det krävs enligt 10 kap. 2 § regeringsformen.

Ovan har redogjorts för det mycket starka intresset av att Sverige också fortsättningsvis skall vara anslutet till EPC och delta fullt ut i det europeiska patentsamarbetet. Det har pekats på de positiva effekter som en konventionsanslutning har för Sveriges möjligheter att agera i policyfrågor på patentområdet och vikten av en fortsatt anslutning för svenska företag och den nationella infrastrukturen på patentområdet. Det har också framhållits att EPC 2000 innehåller förbättringar av konventionen som gör systemet mer användarvänligt och rättssäkert. Samtidigt har regeringen konstaterat att ett utträde ur det europeiska patentsamarbetet skulle få mycket allvarliga konsekvenser för svenska företag och för Sverige som ett innovationsinriktat land. Detta är också utredningens och remissinstansernas bedömning. Utredningen har, i likhet med bland andra *Föreningen Svenskt Näringsliv*, *PRV*, *Läkemedelsindustriföreningen*, *Svenska Föreningen för Industriell Rättsskydd*, *Försvarets materielverk*, *Sveriges advokatsamfund* och *Svenska Patentombudsföreningen*, uttryckt att det är otänkbart att Sverige inte längre skulle delta i det europeiska patentsamarbetet. Några tungt vägande skäl mot en svensk anslutning till EPC 2000 har inte framkommit. Regeringens bedömning är därför att Sverige bör tillträda EPC 2000. Regeringen förslag är således att riksdagen skall godkänna EPC 2000.

Det finns anledning att i detta sammanhang ta upp frågan om ett svenskt tillträde till EPC 2000 innebär en sådan överlåtelse av rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som enligt grundlag förutsätter beslut i särskild ordning. Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som inte direkt grundar sig på regeringsformen kan genom beslut av riksdagen överlätas till annan stat, till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Om den uppgift som skall överlätas innefattar myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig, eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag (10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen).

Redan Sveriges tillträde till EPC år 1978 innebar att befogenhet att handlägga patentansökningar och bevilja patent med rättsverkan för Sverige i viss omfattning överläts till EPO. EPO gavs också viss behörighet att fatta beslut om europeiska patent i tiden efter att ett patent meddelats. Detta gäller bland annat EPO:s behörighet att handlägga invändningsärenden och att pröva överklaganden av beslut i ansöknings- eller invändningsärenden.

Genom EPC 2000 får EPO befogenhet att med stöd av artiklarna 105 a–105 c begränsa ett europeiska patent eller upphäva ett sådant patent med verkan för de konventionsstater i vilka patentet gäller. Detta innebär en ytterligare överlåtelse av beslutanderätt i frågor som tidigare delvis har handlagts nationellt, antingen av svensk domstol eller av PRV (jfr 52 och 54 §§ patentlagen). Enligt regeringens bedömning aktualiseras därför en tillämpning av bestämmelsen i 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen i lagstiftningsärendet.

Överlåtelsen av beslutanderätt till EPO innebär bland annat att Högsta domstolen respektive Regeringsrätten inte längre kommer att vara slutinstans eller resningsinstans i fråga om samtliga beslut om begränsning eller upphävande av patent. Den högsta domsmakten grundar sig direkt på regeringsformen och kan därför inte överlåtas. Detta hindrar dock inte att – som i detta fall – vissa måltyper helt dras undan från svensk domstols prövning eller att Högsta domstolens och Regeringsrättens befogenhet att bevilja resning och återställande av försutten tid faller bort i de ärenden som omfattas av överlåtelsen (jfr prop. 1984/85:61, s. 17 ff.).

Med EPC 2000 införs också en möjlighet för EPO:s stora besvärskammare att på extraordinär väg undanröja ett beslut i ett överklagat ärende, om det förekommit ett grovt fel i förfarandet vid en av EPO:s besvärskammare eller en brottslig gärning av visst slag kan antas ha inverkat på utgången av ärendet. Ett sådant beslut om undanröjande får rättsverkan också i Sverige. Institutet kan liknas vid resningsinstitutet som avses i 11 kap. 11 § regeringsformen. Regeringsformens bestämmelser om resning är inte tillämpliga på beslut som fattats av EPO. Enligt regeringens uppfattning påverkar därför inte den nya möjligheten för den stora besvärskammaren att undanröja beslut på extraordinär väg Högsta domstolens eller Regeringsrättens befogenheter enligt regeringsformen.

Sammanfattningsvis gör regeringen bedömningen att ett svenskt tillträde till EPC 2000 aktualiserar en tillämpning av 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen.

I avsnitt 5.2 och 5.4 behandlas lagändringar till följd av ett svenskt tillträde till EPC 2000.

**Regeringens förslag:** Om EPO:s stora besvärskammare beslutar att undanröja ett beslut av en av EPO:s besvärskammare med stöd av artikel 112 a i EPC 2000, skall den stora besvärskammarens beslut gälla också i Sverige (92 § tredje stycket).

I patentlagen införs en bestämmelse om rätt för tredje man att utan kostnad fortsätta utnyttja en uppfinning som skyddas av ett patent som blivit gällande i Sverige efter att ett tidigare beslut av EPO har undanröjts med stöd av artikel 112 a i EPC 2000. Som förutsättning för tredje mans rätt gäller dock att han eller hon i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige, eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, innan beslutet om undanröjande kungjordes av EPO (92 § tredje stycket).

**Utredningens förslag** överensstämmer i huvudsak med regeringens.

**Remissinstanserna:** En klar majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Patentbesvärsrätten* har framfört att det i patentlagen bör införas bestämmelser om att EPO:s beslut om resning har verkan i Sverige och att kungörelse skall utfärdas om beslut av EPO som innebär att ett patent efter resning får verkan i Sverige. Några remissinstanser har ifrågasatt behovet av en ny bestämmelse om rätt för tredje man att fortsätta utnyttjande av en uppfinning som faller inom skyddsomfånget av ett patent som blivit gällande efter att EPO beviljat resning. Enligt dessa remissinstanser täcks denna situation redan av den befintliga lydelsen av 92 § patentlagen.

### Närmare om det nya resningsinstitutet i EPC 2000

Förfarandet för överklagande av beslut från EPO är exklusivt reglerat i EPC. Inom EPO finns särskilda organ – så kallade besvärskammare (Boards of Appeal) – med ställning av överinstans i förhållande till de avdelningar som först beslutat i ärendet. I artikel 15 EPC föreskrivs att det skall finnas dels ett inte angivet antal besvärskammare, dels en stor besvärskammare (Enlarged Board of Appeal). Besvärskammarna skall enligt artikel 21 pröva överklaganden av beslut som fattats av mottagningsavdelningen, prövnings- och invändningsavdelningarna samt rättsavdelningen. Överklagande skall enligt artikel 108 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 stora besvärskammaren skall svara för prejudikatbildning. I artikel 112 EPC 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 lagakraftvunnet beslut av EPO undanröjt har inte funnits enligt EPC. I en ny artikel 112 a i EPC 2000 har dock införts ett resningsinstitut ("petition for review"). Under extraordinära förhållanden skall den som påverkats negativt av ett beslut i ett överklagningsärende kunna utverka stora besvärskammarens beslut att undanröja en besvärskammarens 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 67 a och 67 b 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 112 a(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 punkt i artikeln 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.

### **Skälen för regeringens förslag**

I ett modernt rättssystem är det närmast en självklarhet att det ges möjlighet att riva upp och ompröva beslut som har föregåtts av allvarliga procedurfel eller som har påverkats av en brottslig gärning. Härigenom möjliggörs kontroll av att fastställda regler följs i praktiken och att enskilda får rättelse om fel begås. Införandet av det nya resningsinstitutet i EPC 2000 innebär alltså ökad rättssäkerhet och är därför välkommet.

Med det nya resningsinstitutet följer en ökad prövningsrätt för EPO. Stora besvärskammaren kommer, om än undantagsvis, att med stöd av artikel 112 a kunna undanröja beslut som inte skulle kunna rubbas med nu gällande EPC-regelverk. Det skulle till exempel kunna inträffa att ett beslut av en besvärskammare att upphäva ett patent undanröjs av stora besvärskammaren efter begäran om resning, och att den återupptagna handläggningen resulterar i att patentet beviljas. Om resningsbegäran grundas på påstående om brott, kan det gå flera år från det att besvärskammaren fattade sitt beslut till dess att resningsärendet anhängiggörs. Detta kan drabba en tredje man som förlitat sig på ett lagakraftvunnet beslut om upphävande av patentet och därför ansett sig oförhindrad att utnyttja den patentsökta uppfinningen. Det finns alltså behov av att balansera resningsinstitutet med ett skydd för en sådan godtroende tredje man. I artikel 112 a(6) finns därför en bestämmelse som innebär att den, som under tiden från det att besvärskammaren

meddelat sitt beslut om patentansökan och fram till dess den stora besvärskammarens beslut att bevilja resning kungjorts, i god tro har utnyttjat den ifrågavarande uppfinningen eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, skall ha rätt att utan kostnad fortsätta utnyttjandet i eller för den egna rörelsen.

I patentlagen finns sedan tidigare bestämmelser liknande artikel 112 a(6) i EPC 2000. I 74 § andra stycket patentlagen regleras sådan rätt för tredje man i de fallen en nationell ansökan eller ett nationellt patent först fallit och sedan PRV förklarat sökanden eller patenthavaren återinsatt i sina rättigheter. Om någon i god tro påbörjat utnyttjande av uppfinningen i Sverige, eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, efter att ansökningen eller patentet fallit men innan PRV kungjort sitt beslut om återinsättande, har denne rätt att fortsätta utnyttjandet utan hinder av patentet. I 92 § andra stycket patentlagen finns motsvarande bestämmelse för europeiska patent om EPO förklarat sökanden eller patenthavaren återinsatt i sina tidigare rättigheter. De fall som avses är alltså sådana när EPO med stöd av artikel 122 i EPC beslutat att en sökande, som underlåtit att iaktta en tidsfrist och därför lidit rättsförlust, skall återinsättas i sina tidigare rättigheter.

Bestämmelsen i den nya artikel 112 a(6) i EPC 2000 är väl befogad för att tredje man inte skall drabbas oskäligt till följd av det nya resningsinstitutet. Som framgått är bestämmelsen väl i linje med liknande befintliga bestämmelser i patentlagen. Nuvarande 92 § patentlagen täcker inte det fallet att ett europeiskt patent blivit gällande i Sverige efter EPO:s beslut om resning. En särskild bestämmelse om tredje mans rätt att i denna situation fortsätta utnyttja uppfinningen bör därför införas i paragrafen.

Som ovan angivits skall den stora besvärskammaren vid bifall till en resningsansökan undanröja det klandrade beslutet och återförvisa ärendet till besvärskammaren (artikel 112 a[5] i EPC 2000). Det kan till exempel innebära att ett tidigare meddelat patent inte längre skall anses gälla intill dess att besvärskammaren gjort en ny materiell prövning. För att den stora besvärskammarens beslut skall få effekt måste det ges verkan på nationell nivå. Som *Patentbesvärsträtten* föreslagit bör det därför av patentlagen uttryckligen framgå att EPO:s beslut om resning också gäller i Sverige.

Patentbesvärsträtten har föreslagit att det i patentlagen skall införas en bestämmelse om att PRV skall kungöra sådana beslut av EPO som innebär att ett europeiskt patent efter resning får rättsverkan i Sverige. I patentlagen stadgas redan att PRV skall utfärda kungörelse om bland annat att ett europeiskt patent blivit gällande i Sverige (82 § tredje stycket) och ett beslut av EPO att helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent (85 §). Skyldigheten att utfärda kungörelse omfattar därmed de i framtiden aktuella fallen att EPO efter resning antingen helt eller delvis upphäver ett tidigare gällande patent eller helt eller delvis bifaller en ansökan om patent. Regeringen ser därför inte behov av en särskild kungörelseskyldighet av det föreslagna slaget.



### 5.3.1 Inledning

#### Allmänt om patentbegränsning

Patentlagstiftningen i flera länder – Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien med flera – ger möjlighet till begränsning av patent i administrativ ordning. Innebörden är att en patenthavare, och i vissa fall också tredje man, hos patentmyndigheten kan begära att patentet skall begränsas till sitt skyddsomfång i enlighet med ändrade patentkrav. Effekten av en patentbegränsning är alltså ett reducerat patentskydd för patenthavaren. Syftet med ett sådant förfarande är främst att ge patenthavaren ett enkelt sätt att avgränsa patentet mot teknik som var en del av teknikens ståndpunkt vid tidpunkten för ansökans ingivande men som inte uppmärksammats under beviljande- eller invändningsförfarandet. På så sätt kan patenthavaren dels undvika att dras in i en kostsam och tidsödande rättsprocess om giltighet av patentet, dels också rätta till patentet inför en talan om patentintrång.

När EPC reviderades i november 2000 antogs nya bestämmelser om begränsning, och också upphävande, av europeiska patent i administrativ ordning (artiklarna 105 a–105 c och 138[3]). När EPC 2000 har trätt i kraft kommer en innehavare av ett europeiskt patent att kunna få till stånd en begränsning av sitt patent genom ett administrativt förfarande hos EPO. Ett beslut av EPO om patentbegränsning får verkan för samtliga de länder som patentet omfattar (artikel 105 b[3]). Enligt artikel 138(3) finns vidare en skyldighet för konventionsstaterna att se till att en patenthavare också har rätt att i en domstolsprocess om ogiltighet av ett europeiskt patent begränsa patentet genom att ändra patentkraven. Denna bestämmelse ligger i linje med den praxis som sedan länge gällt i ett flertal europeiska 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 om ogiltighet vid domstol, som patenthavaren har möjlighet att inskränka eller omformulera patentkraven. Det har dock övervägts att införa ett administrativt begränsningsförfarande (se NU 1963:6, s. 325 f., SOU 1983:35, s. 105 ff. och prop. 1985/86, s. 37).

#### Nuvarande svenska bestämmelser

Svenska patentlagen innehåller inte någon motsvarighet till de bestämmelser om administrativ patentbegränsning som intagits i EPC 2000. Inte heller möjligheten att begränsa ett patent i samband med en ogiltighetstalan framgår av lag. Den baseras i stället på förarbetsuttalanden om bestämmelserna om ogiltighetstalan i 52 § patentlagen. Endast i ett par fall ger patentlagen uttryckligen möjlighet att begränsa patent. Enligt 25 § tredje stycket patentlagen har en patenthavare rätt att inom ramen för ett invändningsförfarande ändra patentkraven så att patentet begränsas mot patenterbarhetshinder som inte tidigare uppmärksammats. Patentet kan då upprätthållas i ändrad lydelse. Begränsningen får ske genom att preciserande bestämmingar som

redan finns i beskrivningen läggs till i patentkraven. En patenthavare kan också enligt 54 § patentlagen hos PRV avstå från sitt patent. Avståendet kan enligt förarbetena (NU 1963:6 s. 325) gälla också 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.

Som tidigare berörts har det i förarbeten till 52 § patentlagen ansetts att bestämmelsen ger möjlighet för en domstol att förklara ett patent ogiltigt till endast en viss del och också möjlighet att omformulera patentkrav i samband med sådan ogiltigförklaring. Det har anförts att omformulering av patentkrav i mål om ogiltighet bör vara möjlig endast i helt enkla fall, exempelvis när det är fråga om att precisera ett uttryck som redan förekommer i patentkraven (se uttalanden i prop. 1966:40 s. 193 och prop. 1977/78:1 s. 266 f.). Svenska domstolar har därför varit mycket restriktiva med att tillåta omformulering av patentkrav. Från senare tid finns dock avgöranden i vilka man med hänvisning till den internationella utvecklingen gett uttryck för ett mindre restriktivt synsätt (se bland annat Stockholms tingsrätts dom i mål nr T7-1185-95 och T7-978-96 samt Svea hovrätts dom i mål nr T 1248-98).

### **Patentbegränsning i andra nordiska länder**

År 1993 införde Danmark regler om administrativ omprövning av patent. De danska bestämmelserna ger såväl patenthavaren som tredje man rätt att begära en sådan omprövning. Denna långtgående ordning blev dock föremål för kritik och en arbetsgrupp som utvärderat systemet föreslog för en tid sedan att tredje man inte skall ha denna rätt. Trots denna kritik har man i Danmark valt att behålla sitt nuvarande system. I Norge infördes år 1997 bestämmelser om administrativ omprövning, dock utan möjlighet för tredje man att begära sådan omprövning. Både de danska och de norska begränsningsreglerna förutsätter en materiell prövning av patenterbarheten av det begränsade patentet. Kraven på nyhet och uppfinningshöjd m.m. prövas alltså på grundval av de begränsade patentkraven. Patentmyndighetens beslut att begränsa ett patent får, till skillnad från vad som föreskrivits i EPC 2000, verkan endast för framtiden, dvs. endast från dagen för beslutet och alltså inte redan från dess patentansökan gjordes. I det danska lagförslaget om anpassningar till EPC 2000 har dock föreslagits att också nationella begränsningsbeslut skall ges verkan redan från den dag då patentansökan gjordes.

### **Närmare om patentbegränsning enligt EPC 2000**

EPC innehåller enligt sin nuvarande lydelse inga bestämmelser om patentbegränsning. De nya bestämmelserna i EPC 2000 om upphävande och begränsning av europeiska patent innebär sammanfattningsvis följande. I artikel 105 a(1) anges att en innehavare av ett europeiskt patent kan begära att få sitt europeiska patent begränsat genom ändring av patentkraven eller fullständigt upphävt. Begäran skall göras hos EPO, vars prövningsavdelning har behörighet att besluta i ärendet (regel 91). En begäran kan göras när som helst under patentets giltighetstid, alltså i

princip redan under invändningsfristen. Dock skall en begäran om begränsning eller upphävande avvisas i det fall en invändning faktiskt har gjorts (artikel 105 a[2] och regel 93[1]). Om en invändning görs först sedan en begäran om begränsning getts in skall begränsningsförfarandet avslutas (regel 93[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 giltigt eller tidigare har varit giltigt i (artikel 105 b[3]). På samma sätt som ett beslut i anledning av en invändning eller ett överklagande har tillbakaverkande effekt, innebär ett beslut i ett begränsningsförfarande att patentet inte skall anses ha haft någon verkan i den form det ursprungligen meddelades (artikel 68). Med andra ord upphävs patentets tidigare skyddsomfång från dagen för patentansökan (inte som ibland annat Norge och Danmark endast från dagen för kungörande av begränsningsbeslutet).

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 rättsskipning. Skulle det vara så att parallella förfaranden äger rum hos EPO och vid en nationell patentmyndighet eller domstol, kan den nationella processen 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. Ingenting hindrar att ett patent som en gång varit föremål för begränsning av EPO begränsas ytterligare i en eller flera konventionsstater.

Eftersom det är patenthavaren 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 en fullmakt, skall EPO avvisa begäran (regel 92[2][c] och regel 94). 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. Begränsningen skall som nämnts ske genom ändring av patentkraven. Patenthavaren får dock lämna in också en ändrad beskrivning och ändrade ritningar (regel 92[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 patentkraven (regel 90 och regel 95[2]). 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 om väldefinierade samt klara och koncisa patentkrav eller i artikel 123(2) och 123(3) om 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 95[2]).

När EPO:s prövningsavdelning har funnit att ett beslut om begränsning kan meddelas skall patenthavaren föreläggas att ge in översättningar av de ändrade patentkraven till de två EPO-handläggningspråk som inte använts i förfarandet (regel 95[3]). I artikel 65(1) har tillägg gjorts som ger konventionsstaterna rätt att föreskriva krav på översättning av den ändrade patentskriften till statens officiella 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. De ändrade patentkraven skall ligga till grund för prövningen i målet.

### 5.3.2 Införandet av ett administrativt begränsningsförfarande

**Regeringens förslag:** Det införs en möjlighet för patenthavare att genom en prövning av Patent- och registreringsverket begränsa skyddsomfånget för nationella och europeiska patent eller upphäva sådana patent.

Begränsningen sker genom omformulering av patentkraven och, om så behövs, genom omformulering av beskrivningen. En begäran om begränsning eller upphävande får göras redan under invändningsfristen. En sådan begäran får dock inte göras om patentet är föremål för pågående invändningsförfarande vid Patent- och registreringsverket eller det europeiska patentverket eller mål om ogiltighet. En sådan begäran får inte heller utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas, om patentet är föremål för utmätning, kvarstad, betalningssäkring eller pågående tvist om överföring. För att få en begäran om begränsning eller upphävande upptagen skall patenthavaren betala en avgift till Patent- och registreringsverket (40 a §).

Patent- och registreringsverkets skall pröva att de ovan nämnda formella förutsättningarna är uppfyllda, att uppfinningen är tydligt beskriven och att patentskyddets omfattning inte har utvidgats. Om det finns brister och dessa inte åtgärdas efter föreläggande, skall begäran avslås (40 b §).

Patent- och registreringsverkets beslut att begränsa eller upphäva ett patent skall kungöras och ha retroaktiv verkan från ansökningsdagen. Vid beslut om begränsning skall en ny patentskrift hållas tillgänglig hos Patent- och registreringsverket (40 c §).

En patenthavare vars patent är föremål för mål om intrång eller ogiltighet blir skyldig att underrätta domstolen om att en begäran om begränsning framställts till Patent- och registreringsverket eller till det europeiska patentverket (40 d §).

**Utredningens förslag** överensstämmer i huvudsak med regeringens.

**Remissinstanserna:** Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan har tillstyrkt förslaget att det skall införas ett svenskt begränsningsförfarande eller lämnat förslaget utan erinran. En majoritet av remissinstanserna har också tillstyrkt utredningens lagförslag eller

lämnat det utan erinran. *Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet* har framfört att lagförslaget bör ändras för att ge ett starkare skydd för en godtroende tredje man och starkare incitament för patenthavare att redan från början utforma precisa och avgränsade patentkrav och inte i onödan vänta med att begära patentbegränsning. Detaljsynpunkter på förslaget har också lämnats.

### **Skälen för regeringens förslag**

*Bör det införas ett svenskt administrativt patentbegränsningsförfarande?*

I den inledande överblicken över patenträtten har belysts uppfinningars internationella karaktär. Viktigare svenska uppfinningar skyddas ofta i många länder, inte minst inom Europa. En stor majoritet (ca 80 procent) av de i Sverige gällande patenten är europeiska patent. I Sverige kommer också en stor del av de patentansökningar som behandlas av PRV från utländska sökande. Denna starkt internationella prägel innebär att man bör undvika alltför stora avvikelser mellan å ena sidan den egna nationella regleringen och å andra sidan internationella konventioner och andra viktigare länders regelverk på patenträttens område. Detta gäller särskilt i förhållande till Europa, som alltjämt är den viktigaste utomnationella marknaden för svenska företag. Avvikelser från EPC gör systemet svåröverskådligt samt kan medföra ökade kostnader och risk för rättsförluster för användarna. Sverige har därför under lång tid eftersträvat harmoniserade regler på patenträttens område.

I den för europeisk patenträtt helt centrala EPC införs nu ett förfarande för administrativ begränsning av patent. Mer eller mindre likartade förfaranden finns redan i många europeiska länder och kan förväntas införas i ytterligare fler till följd av reformen i EPC. Användarnas starka intresse av europeisk rättslikhet gör att Sverige knappast kan ställa sig avvisande till att införa ett nationellt begränsningsförfarande. Detta gäller särskilt som en stor majoritet av de i Sverige gällande patenten kommer att kunna begränsas med effekt i Sverige genom beslut av EPO.

Införandet av ett nationellt begränsningsförfarande motiveras inte enbart av intresset av europeisk rättslikhet. Ett sådant system har också direkta fördelar för patenthavare och tredje man. De i EPC 2000 införda reglerna om begränsning av patent i administrativ ordning innebär att en patenthavare snabbt, enkelt och billigt kan begränsa skyddsomfånget av sitt patent. Patentet kan därigenom avgränsas gentemot teknik som var en del av teknikens ståndpunkt när patentansökan lämnades in, men som inte uppmärksammades i beviljande- och invändningsförfarandet. På så sätt kan patenthavaren undvika en kostsam och tidsödande ogiltighetstalan rörande patentet. Patenthavaren kan också avgränsa sitt patent inför en förestående talan om intrång i patentet. Ett system för administrativ begränsning av patent som det i EPC 2000 kan alltså innebära en snabbare och billigare lösning av vissa patenttvister, till fördel för patenthavarna, tredje man och domstolssystemet.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts och det starka stöd för ett begränsningsförfarande som finns bland remissinstanserna anser regeringen att det nu bör införas en möjlighet till begränsning av patent i

administrativ ordning i svensk rätt. Det är naturligt att PRV skall hantera prövningen av en begränsningsbegäran. Hur systemet närmare bör utformas redogörs för i det följande.

*Skall europeiska patent omfattas av det nationella begränsningsförfarandet?*

En särskild fråga är om de svenska begränsningsbestämmelserna skall kunna tillämpas också på europeiska patent. Enligt 81 § patentlagen och artikel 2(2) i EPC gäller som huvudregel att europeiska patent och nationella patent skall behandlas lika i den nationella lagstiftningen i konventionsstaterna. Detta talar för att de svenska reglerna om patentbegränsning måste kunna tillämpas också på europeiska patent. En annan ordning skulle innebära att innehavare av europeiska patent inte får tillgång till lika förmånliga regler i Sverige som innehavare av nationella patent. Detta skulle alltså strida mot Sveriges åtagande enligt EPC om likabehandling. Ett ytterligare skäl för att europeiska patent ska omfattas av det svenska begränsningsförfarandet är att innehavaren av ett europeiskt patent kan ha ett legitimt intresse av att åstadkomma en begränsning som endast får verkan i Sverige. Patenthavaren kan till exempel ha träffat en uppgörelse med tredje man som går ut på att patentets skyddsomfång skall begränsas i Sverige.

Vad som framför allt kan tala emot en nationell behörighet att begränsa europeiska patent är att en sådan ordning kan leda till nationella skillnader i skyddsomfång för europeiska patent som vid beviljandet var identiska. Eftersom det redan finns europeiska länder som tillåter begränsning av europeiska patent i det nationella förfarandet kan dock detta argument inte ges någon större tyngd.

Vid en sammanvägning anser regeringen att övervägande skäl talar för att nationell begränsning av europeiska patent bör kunna ske.

*Rätt att begära patentbegränsning*

När det gäller frågan om vem som har rätt att begära en patentbegränsning finns det olika modeller. I Danmark har man valt att ge initiativrätt inte bara till patenthavaren utan också till tredje man. Som anförts under avsnitt 5.3.1 har dock det danska systemet blivit kritiserat. Enligt det norska begränsningsförfarandet har endast patenthavaren initiativrätt. Samma ordning gäller enligt EPC 2000.

*Patentprocessutredningen* har föreslagit att begränsningsförfarandet bör stå öppet endast för patenthavare. Som skäl för ställningstagandet anfördes att ett system som innefattar möjlighet för tredje man att initiera en begränsning av ett patent medför fler nackdelar än fördelar och skulle skapa en alltför stor osäkerhet för patenthavaren. Vidare ansågs att ett sådant system lätt kan missbrukas och ge oöverskådliga och utdragna processituationer. Utredningen anförde att också principiella skäl talar för att ett ifrågasättande från tredje mans sida av ett patents hållbarhet, sedan patentet beviljats och upprätthållits efter det att ett eventuellt invändningsförfarande har avslutats, bör prövas civilrättsligt i domstol och inte i administrativ ordning av den beviljande patentmyndigheten.

*Patentfördragsutredningen* har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning i denna fråga.

Patentprocessutredningens förslag i denna del har fått ett brett stöd hos remissinstanserna. Också regeringen gör bedömning att en rätt för tredje man att begära patentbegränsning är förenad med stora nackdelar. Tredje man kan ha intresse av att begära patentbegränsning när tredje man och patenthavaren inte är överens om att en begränsning skall ske eller om begränsningens omfattning. Är tredje man och patenthavaren överens i dessa frågor kan lika gärna patenthavaren ensam ge in begäran om begränsning. Det kan alltså antas att en initiativrätt för tredje man skulle innebära att PRV som prövningsinstans får hantera tvister mellan patenthavaren och tredje man. Risker är att man i sådant fall får ett tvåpartsförfarande som liknar invändningsförfarandet eller tvist vid domstol. En sådan ordning skulle strida mot huvudsyftet med reformen – att erbjuda en snabb och enkel möjlighet att begränsa ett patent – och skulle också vara svår för PRV att hantera. Regeringen delar Patentprocessutredningens uppfattning att denna typ av tvister bör hanteras inom invändningsförfarandet eller, om den möjligheten i det enskilda fallet inte längre står till buds, inom ramen för en talan i domstol.

Regeringens uppfattning är alltså att Sverige bör använda samma modell som den i EPC 2000 och endast tillåta att patenthavaren begär patentbegränsning.

För att få sin begäran om patentbegränsning prövad bör patenthavaren vara skyldig att betala en särskild avgift som skall täcka PRV:s kostnader för hanteringen. Avgiftens storlek skall bestämmas av regeringen och anges i en bilaga till patentkungörelsen.

#### *En ny patenterbarhetsbedömning?*

I begränsningsärendet måste självfallet prövas att de omformulerade patentkraven faktiskt innebär en begränsning av patentets skyddsomfång. Ändringar som gör att patentet omfattar mer eller annat än det befintliga skyddsområdet vid tidpunkten för begäran skulle strida mot själva syftet med förfarandet och bör alltså inte tillåtas. En grundläggande fråga är om det också bör prövas om de ändrade patentkraven uppfyller patenterbarhetsvillkoren i 1–2 §§ patentlagen, dvs. om det bör göras en ny patenterbarhetsbedömning av de ändrade patentkraven, exempelvis när det gäller kravet på nyhet. För en sådan ordning talar att den kan innebära en ökad sannolikhet för att en beviljad begränsning står sig vid en senare prövning i en ogiltighetsprocess, grundad till exempel på det nyhetsmaterial som patenthavaren utgått från i sin begäran om begränsning. Det skulle alltså kunna hävdas att en ny patenterbarhetsbedömning skulle innebära en ökad rättssäkerhet och förutsebarhet för såväl patenthavaren som tredje man.

Huvudsyftet med begränsningsförfarandet är, som tidigare angetts, att ge patenthavare möjlighet att undvika en ogiltighetsprocess eller att rätta till ett patent inför ett kommande eller pågående intrång. Det är av stor vikt att begränsningsförfarandet i sådana situationer kan genomföras snabbt och enkelt. Önskemålet om snabbhet och enkelhet har också varit avgörande för utformningen av det nya begränsningsförfarandet i EPC

2000. En ordning som innefattar en ny patenterbarhetsbedömning skulle motverka syftet med reformen eftersom den skulle innebära ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl i PRV som i samband med ett eventuellt överklagande av PRV:s beslut. Samtidigt skulle patenthavaren inte uppnå någon garanti för att det begränsade patentet står sig i ett ogiltighetsmål inför domstol. Tilläggas kan att erfarenheterna i Europa – framförallt i Schweiz, Tyskland och Österrike – är att patenthavaren också utan en ny patenterbarhetsbedömning inom ramen för begränsningsförfarandet strävar efter att begränsningen är tillräcklig i patenterbarhetskänslighet. För patenthavare som inte har tillräcklig egen kunskap för att göra en bedömning av patenterbarheten av de ändrade patentkraven finns expertis att tillgå, bland annat genom patentombud.

Remissinstanserna har inte framfört någon invändning mot utredningarnas förslag att PRV:s prövning av en begäran om patentbegränsning inte bör omfatta de materiella patenterbarhetsvillkoren. Också regeringen anser att det inte bör ske någon ny bedömning av patenterbarhetsförutsättningarna enligt 1–2 §§.

Prövningen av en begränsningsbegäran som PRV skall göra bör av rättssäkerhets- och effektivitetsskäl så långt som möjligt spegla motsvarande prövning hos EPO (se avsnitt 5.3.1 om förfarandet hos EPO). Patenthavaren bör ha en skyldighet att tydligt ange hur de omformulerade patentkraven skiljer sig från de tidigare. I likhet med vad som anges i EPC 2000 bör prövningen avse att den begärda omformuleringen faktiskt innebär en begränsning av de ursprungliga eller tidigare ändrade patentkraven samt att de ändrade kraven är tydliga och har stöd i grundhandlingarna (dvs. en prövning av de ogiltighetsgrunder som finns i 52 § första stycket 2–4 patentlagen). Rent redaktionella ändringar av patentkraven som inte innebär en faktisk begränsning bör inte tillåtas. Det bör heller inte tillåtas att endast beskrivningen (inklusive eventuella ritningar) ändras. Däremot bör, i likhet med vad som gäller enligt nya regel 92(2)(d) i EPC 2000, det tillåtas att beskrivningen (inklusive ritningar) ändras om det behövs till följd av de ändrade kraven.

#### *Beslut i ärenden om patentbegränsning*

Om patenthavarens begäran om patentbegränsning inte uppfyller förutsättningarna för en sådan begränsning bör detta inte resultera i ett omedelbart avslag från PRV. Patenthavaren bör i stället föreläggas att åtgärda bristerna. Åtgärdas inte bristerna inom föreskriven tid bör ansökan avslås, om det inte finns skäl att lämna ett nytt föreläggande. PRV skall alltså alltid pröva en ansökan från patenthavaren i sak. Förslaget motsvarar i huvudsak vad som redan gäller för patentansökningar enligt 15 och 16 §§ patentlagen.

Om det inte finns några hinder mot att bifalla en ansökan om patentbegränsning eller upphävande skall ansökan bifallas. Det kan inte komma i fråga att PRV gör andra ändringar än sådana som sökanden är införstådd med. Av tredjemanshänsyn krävs att PRV kungör sitt beslut. När patentbegränsningen skett bör en ny patentskrift hållas tillgänglig hos PRV.



När det gäller överklagande av PRV:s beslut är den befintliga generella bestämmelsen i 75 § patentlagen tillämplig. Det innebär att slutliga beslut får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag. Patentbesvärsrättens beslut får i sin tur överklagas till Regeringsrätten under de förutsättningar som framgår av 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Eftersom det endast är patenthavaren som enligt regeringens förslag kan ha partsställning i ärenden om patentbegränsning eller upphävande saknas anledning att ge möjlighet till överklagande av ett för patenthavaren gynnande beslut. De beslut som kan komma i fråga för överklagande är därför endast beslut om att avslå en begäran om patentbegränsning eller om upphävande.

#### *Verkan av begränsningsbeslut*

En principiell fråga är om ett beslut om begränsning av ett patent bör ges verkan bara från dagen för beslutet och framåt eller redan från den dag patentansökan gjordes. De danska och norska begränsningsförfarandena bygger på den förstnämnda ordningen medan EPC-förfarandet innefattar en retroaktiv verkan. I ett danskt lagförslag om anpassning till EPC 2000 har dock föreslagits en övergång till samma ordning som enligt EPC 2000 (se avsnitt 5.3.1). Principen om verkan endast för framtiden kan motiveras med att begränsningen sker frivilligt på initiativ av patenthavaren och att patentet därför bör stå kvar i sitt ursprungliga omfång fram till begränsningstidpunkten. Det kan hävdas att en sådan lösning bäst stämmer överens med vad som gäller vid avstående från patent helt eller delvis enligt 54 § patentlagen och det fallet att patenthavaren underlåter att betala årsavgifter. I båda dessa fall har ändringar i rättigheten endast verkan för framtiden. En sådan ordning kan emellertid medföra en del praktiska problem i patentprocesser i den mån det leder till att domstolarna i ett och samma mål tvingas att hantera olika skyddsomfång, dvs. före och efter begränsningen. Dessutom talar systematiska skäl för den retroaktiva principen, eftersom grunden för en patentbegränsning i regel är ett objektivi hinder som fanns redan innan patentet söktes. Patentet var med andra ord delvis ogiltigt i sitt ursprungliga skick. Det kan också skapa rättsosäkerhet om man i svensk rätt inför en annan princip än den som kommer att gälla enligt EPC.

Vid en sammanvägning anser regeringen, i likhet med en stor majoritet av remissinstanserna, att det svenska regelverket också i denna del bör utformas i linje med EPC 2000. En patentbegränsning bör därför ges retroaktiv verkan från patentets ingivningsdag. Patentet blir alltså från början ogiltigt i de delar som faller utanför det snävare skyddsomfång som begränsningsförfarandet leder till.

#### *Upphävande av patent*

Som tidigare angetts innefattar det nya begränsningsförfarandet i EPC 2000 också en möjlighet för patenthavare att åstadkomma fullständigt upphävande av ett patent. EPO:s beslut att upphäva patentet får, liksom

ett beslut om begränsning, rättsverkan från ingivningsdagen för patentansökan.

Det skulle kunna ifrågasättas om det är befogat att också i det svenska begränsningsförfarandet ge möjlighet att upphäva patent. Möjligheterna att avstå från patent enligt 54 § patentlagen och att låta bli att betala årsavgift, med rättsverkan att patentet förfaller, skulle kunna anses tillräckliga. Det finns dock skäl att fullständigt avspegla EPC-förfarandet i svensk rätt, så att också en begäran om upphävande kan ske inom ramen för begränsningsförfarandet. Skälet för en sådan lösning är inte enbart att åstadkomma lagteknisk överensstämmelse med EPC. Likformiga regler motiveras också av att ett beslut enligt 54 § om patents upphörande, liksom det förhållandet att patent har förfallit, har verkan endast för framtiden, dvs. endast från dagen för beslutet. Det kan finnas situationer i vilka en patenthavare har ett befogat intresse av att få ett patent upphävt med retroaktiv verkan. Det kan till exempel handla om affärsuppgörelser som villkoras av att en parts åtagande bekräftas genom myndighetsbeslut om att patentskyddet aldrig skall anses ha förelegat. Ett sådant myndighetsbeslut undanröjer bland annat eventuella licenstagares möjlighet att utnyttja sin rätt att föra talan om intrång under avtalstiden.

En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget att det bör finnas en möjlighet att upphäva ett patent i administrativ ordning med retroaktiv verkan. Sammantaget talar övervägande skäl för att det svenska begränsningsinstitutet bör innehålla en möjlighet att få ett patent upphävt i sin helhet med verkan från den dag då patentansökan gjordes.

#### *Skydd för tredje man vid patentbegränsning*

Vid införandet av ett administrativt begränsningsförfarande är det viktigt att beakta tredje mans intresse av att kunna bedöma patentets skyddsomfång. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom patentbegränsning i administrativ ordning kan leda till att tredje man möts av nya patentkrav som genom begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Av allmänna patenträttsliga grunder följer att det måste finnas ett klart samband mellan sådana uppgifter och de bestämmelser som ingår i det krav som begränsas och att uppgifterna måste ha med själva uppfinningen att göra. Trots detta kan det vara svårt för tredje man att förutse exakt vilken omfattning patentet kan komma att få efter en begränsning. Särskilt gäller detta när det i beskrivningen angetts ett stort antal utföringsformer, något som är vanligt i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden.

Mot denna bakgrund bör det vid införandet av ett administrativt begränsningsinstitut finnas ett incitament för patenthavaren att lägga ned omsorg på att från början utforma tillräckligt tydliga och avgränsade patentkrav. Om patenthavaren har anledning att befara att patentet inte är fullt giltigt i meddelat skick bör han eller hon inte avsiktligt eller i onödan vänta med att begära begränsning. Ett sådant incitament finns om patenthavarens agerande i nu nämnda avseenden får återverkan på rätten till skadestånd på grund av tredje mans patentintrång.

Rätten till skadestånd vid intrång regleras i 58 § patentlagen. Bestämmelserna är avsedda att erbjuda skydd för en person som i god tro

begått patentintrång, till exempel därför att han eller hon har missuppfattat patentets skyddsomfång. Detta skydd innebär samtidigt ett incitament för patenthavaren att lägga ned omsorg på patentets avfattning. Paragrafen innehåller två regler. I första stycket behandlas det fallet att intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Principen är då att patenthavaren skall ha rätt till full ersättning för intrångsgörarens utnyttjande av patentet och för den ytterligare skada som intrånget har medfört. I andra stycket regleras situationen att intrångsgöraren varit i god tro om intrånget, dvs. intrånget har inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. I sistnämnda fall är principen att patenthavaren skall ha rätt till ersättning för utnyttjandet, om och i den mån det anses skäligt. Med ersättning för utnyttjandet avses som riktvärde den skäliga licensavgift som skulle ha betalats om licensavtal hade ingåtts. I det samnordiska betänkandet som föregick patentlagen uttalades att utrymmet för ersättningsskyldighet vid god tro är begränsat. Det anfördes att det bör finnas särskilda förutsättningar för att ersättningsskyldighet skall föreligga vid god tro, till exempel att utnyttjandet har medfört en betydande vinst för intrångsgöraren. Det angavs också att ersättningsskyldigheten inte bör bli oskäligt betungande för intrångsgöraren. I betänkandet framhölls att de begränsade möjligheterna för patenthavaren att erhålla ersättning vid intrång i god tro innebär ett incitament för patenthavaren att underrätta den som utnyttjar uppfinningen om att den är patentskyddad (se NU 1963:6 s. 337 f.)<sup>1</sup>.

I det samnordiska betänkandet diskuterades också under vilka förutsättningar ett intrång skall anses ha skett av oaktsamhet (se a.a. s. 334 ff.). Det konstaterades att bevisbördan för oaktsamhet ligger på käranden. Om intrånget skett med vetskap om patentet, anfördes att man vanligtvis kunde utgå från att intrångsgöraren bort inse att förfarandet kunde utgöra intrång. För att i sådant fall utesluta oaktsamhet ansågs det krävas objektivt sett starka skäl för god tro. Det konstaterades att villfarelser om ensamrättens innebörd inte kan anses som ursäktande men att lika stränga synpunkter inte kan läggas på en felbedömning av patentet som sådant, dvs. dess skyddsomfång eller giltighet. Enligt betänkandet kunde en sådan felbedömning vara ursäktlig om vederbörande fått stöd för sin bedömning av ett objektivt och auktoritativt utlåtande från någon sakkunnig. Det anfördes vidare att intrångsgöraren torde kunna anses ha iakttagit normal aktsamhet även utan en grundligare utredning, om patentet är så oklart avfattet, att ett missförstånd angående dess rätta innebörd redan därigenom framstår som ursäktligt.

Enligt regeringens uppfattning finns det inte anledning att på grund av det nya begränsningsinstitutet frånga de grundläggande principer för tillämpningen av bestämmelserna om skadestånd vid intrång som redovisats. Om domstolen finner att intrångsgöraren gjort en ursäktlig felbedömning av patentet, till exempel därför att patentkraven varit oklara eller för vida, kan intrångsgöraren inte anses ha agerat oaktsamt.

<sup>1</sup> Bestämmelsen i 58 § första stycket patentlagen, om skadestånd och ersättning vid patentintrång som skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, har under 1980-talet ändrats i skärpande riktning. Någon skärpning av bestämmelsen i andra stycket om ersättning vid patentintrång i god tro gjordes dock inte. Föredragande statsråd ansåg bland annat att något strikt ansvar för patentintrång inte borde införas (prop. 1985/86:86 s. 31 f.).

Förmår inte patenthavaren styrka oaktsamhet kan endast ersättning för utnyttjandet motsvarande skälig licensavgift utgå, om domstolen med hänsyn till omständigheterna anser att ersättning alls skall utgå. Bestämmelsen tjänar alltså som incitament för patenthavaren att dels inte utforma patentkraven alltför vitt eller oklart, dels inte i onödan vänta med en begäran om begränsning.

*Sveriges advokatsamfund* och *Föreningens Svenskt Näringsliv* har föreslagit att det skall införas en uttrycklig regel om att skadestånd inte kan utgå för tiden innan ett beslut om patentbegränsning vunnit laga kraft. Enligt Föreningen Svenskt Näringsliv skulle det nämnda gälla om det intrånget skett i ett omformulerat krav vars ändrade lydelse inte lätt kunnat förutses. Enligt regeringens uppfattning finns det dock skäl som talar mot denna lösning. Regleringen av skadestånd i begränsningsfallen skulle bli väl schematisk och riskera att utesluta skadestånd också i sådana fall där det av omständigheterna i övrigt är befogat med ersättning. Som exempel kan nämnas det fallet att det av omständigheterna framgår att intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den föreslagna lösningen strider också mot den i svensk patenträtt etablerade principen om att ersättning för utnyttjande skall utgå också i fall ett intrång skett i god tro, om och i den mån det är skäligt. Motsvarande princip finns också för varumärken (38 § andra stycket varumärkeslagen [1960:644]) och mönster (36 § andra stycket mönsterskyddslagen [1970:485]). Eftersom principen innebär att skadestånd vid god tro endast skall utgå om och i den mån det är skäligt finns redan ett skydd mot att tredje man skall drabbas på ett oskäligt sätt. Mot denna bakgrund anser regeringen att övervägande skäl talar emot införandet av en särskild skadeståndsregel med det innehåll som Sveriges advokatsamfund och Föreningen Svenskt Näringsliv föreslagit.

*Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet* har anfört att en tredje man som gjort en investering – efter att ha företagit en med all tänkbar omsorg utförd undersökning som visar att patentet inte är hållbart – inte bör kunna förbjudas att utnyttja investeringen sedan ett nationellt eller europeiskt patent begränsats. Enligt fakultetsnämnden bör tredje man i denna situation tillerkännas en rätt liknande för användarrätt, dvs. rätt att fortsätta utnyttja uppfinningen. Förslaget är dock inte problematiskt. I patentlagen finns sedan tidigare bestämmelser om för användarrätt i situationer där någon i god tro påbörjat utnyttjande av en uppfinning efter det att ansökan om patent lämnats in, patent meddelats, patent blivit gällande i Sverige eller innan patent överförts till annan (se 53 § andra stycket, 74 § andra stycket, 83 § andra stycket, 91 § tredje stycket och 92 § andra stycket patentlagen). I dessa fall gäller dock att utnyttjandet har föregåtts av antingen en inträffad omständighet som enligt lag gett möjlighet för utnyttjandet eller ett myndighetsbeslut som gett denna möjlighet. Den av Juridiska fakultetsnämnden föreslagna lösningen skulle däremot, som förslaget får förstås, innebära att för användarrätten grundas på tredje mans bedömning att patentet inte är hållbart och ett objektivt konstaterande av att det varit fråga om en omsorgsfull bedömning. En sådan lösning kan ifrågasättas av systematiska skäl men kan också förväntas leda till besvärliga bevisituationer. Det bör också understrykas att en tredje man som efter en egen bedömning av patentets hållbarhet väljer att investera i

uppfinningen tar en medveten risk. Oavsett hur omsorgsfullt han eller hon anser sig gå till väga i sin bedömning av patentets hållbarhet, kommer det ändå inte att finnas några garantier för hur domstolen ser på saken. Tredje mans investering kommer alltså hur som helst att vila på mer eller mindre osäker grund. Vill tredje man få det fastslaget att patentet är helt eller delvis ogiltigt finns redan nu möjligheten att väcka talan om det, alternativt göra invändning mot patentet om invändningsfristen ännu inte löpt ut. På så sätt skapas en trygg grund för investeringar i uppfinningen.

Mot bakgrund av vad som nu anförts anser regeringen att det inte bör införas någon permanent rätt för tredje man, liknande för användarrätt, med anledning av det nya begränsningsförfarandet. Regeringen föreslår dock (se nedan avsnitt 10.2) en övergångsbestämmelse som ger skydd för en godtroende tredje man, om denne – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna påbörjat ett utnyttjande av uppfinningen som formellt innebär intrång i det, med tillämpning av de nya bestämmelserna, begränsade patentet.

Sammanfattningsvis anser regeringen att övervägande skäl talar mot dels införandet av en särskild skadeståndsregel, dels en ny bestämmelse om rätt för tredje man att fortsatt utnyttja en uppfinning, med anledning av det nya begränsningsinstitutet. Regeringen delar i stället Patentprocessutredningens och Patentfördragsutredningens uppfattning att nuvarande 58 § patentlagen erbjuder tillräckligt incitament för patenthavare att utforma patentkraven med omsorg och inte vänta onödigtvis med en begränsningsbegäran om det finns anledning att befara att patentet inte är fullt giltigt i ursprungligt skick. Likaså bedöms paragrafen ge tillräckligt skydd för en godtroende tredje man. En övergångsbestämmelse som ger skydd för en godtroende tredje man när utnyttjandet påbörjats före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna bör dock införas.

PRV har, med hänvisning till 64 § patentlagen, föreslagit en skyldighet för patenthavare att informera de licens- och panthavare som finns antecknade i patentregistret om en begränsningsbegäran till PRV eller EPO. Enligt 64 § skall den som vill väcka talan om ett patents ogiltighet, överföring av ett patent eller ett meddelande av tvångslicens underrätta de licenshavare och panthavare som finns antecknade i patentregistret. Skälet till denna underrättelseskyldighet är att en licenshavare och en panthavare har viss möjlighet att väcka talan om patentet (se 63–64 §§). Något motsvarande skäl att införa en underrättelseskyldighet i begränsningsfallen finns inte eftersom varken licens- eller panthavare har möjlighet att påverka ett begränsningsförfarande hos PRV eller EPO. Möjligheten att i administrativ ordning begränsa eller upphäva ett patent är i detta avseende snarast att jämföra med den nuvarande möjligheten för en patenthavare att helt eller delvis avstå från sitt patent enligt 54 §. Någon skyldighet att underrätta licens- och panthavare vid ett avstående finns inte. Om patenthavaren begär begränsning är det sannolikt endast i undantagsfall som en licens- eller panthavares rätt påverkas av begränsningen. Det framstår därför också som onödigt betungande för patenthavaren att uppställa krav på underrättelse i dessa fall. Mot denna bakgrund anser regeringen att det inte bör införas någon skyldighet för en

patenthavare att underrätta licens- och panthavare om en begäran om begränsning eller upphävande i administrativ ordning. Det bör i sammanhanget anmärkas att om patenthavarens begäran om begränsning eller upphävande strider mot dennes skyldigheter gentemot licens- eller panthavare, kan detta enligt avtalsrättsliga principer medföra skadeståndsskyldighet för patenthavaren.

*Begränsningsinstitutets förhållande till invändningsförfarande och ogiltighetstalan*

En patenthavare har möjlighet att inom ramen för ett invändningsförfarande begränsa patentet på grund av uppgifter om känd teknik som var allmänt tillgängliga när ansökan gjordes men som upptäckts först efter patentets beviljande (25 § tredje stycket jämfört med 13 § och 20 § tredje stycket patentlagen). Invändningsinstitutet erbjuder alltså en möjlighet för patenthavaren att begränsa patentet genom en omformulering av patentkraven. Denna möjlighet finns också om patenthavarens nuvarande möjlighet att själv göra en invändning (så kallad självinvändning) tas bort (se avsnitt 5.3.4). En patenthavare har också möjlighet att inom ramen för en ogiltighetstalan vid domstol begränsa patentet genom att omformulera patentkraven. Denna möjlighet har beskrivits i avsnitt 5.3.1 och i nästa avsnitt (5.3.3) behandlas utredningens förslag om en lagreglering. Invändningsförfarandet och mål om ogiltighet ger alltså patenthavaren möjlighet att begränsa patentet. Mot denna bakgrund är det naturligt att det nya institutet för begränsning i administrativ ordning inte får användas när invändningsförfarande pågår eller ogiltighetstalan rörande patentet är anhängig vid domstol. Som *Patentprocessutredningen* föreslagit bör en uttrycklig bestämmelse om detta införas i patentlagen.

Också ett invändningsförfarande vid EPO ger möjlighet för patenthavaren att begränsa patentet på grund av uppgifter om känd teknik som varit allmänt tillgängliga när ansökan gjordes men som upptäckts först efter patentets beviljande (artikel 101 i EPC 2000). EPO:s beslut i invändningsärenden får verkan också i Sverige (82 § första stycket och 85 § patentlagen). *Lagrådet* har förordat att en begäran om begränsning eller upphävande skall avslås också om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i EPC. Regeringen delar denna uppfattning. Förslaget om ändringar i patentlagen har kompletterats i detta hänseende.

I övrigt bör en invändning inte utgöra hinder mot en begäran om begränsning eller upphävande. Om patenthavaren redan har begärt begränsning eller upphävande när invändningen görs bör alltså begäran kunna prövas utan hinder av invändningen. Det gäller under alla omständigheter i de fall patenthavaren har begärt att patentet skall upphävas. Det kan dock finnas anledning för PRV att med stöd av 7 § förvaltningslagen (1986:223) avvakta med prövningen av en begäran om begränsning till dess att en invändning har prövats. Det gäller framförallt om invändningen måste prövas även om begäran om begränsning bifalls, dvs. om ett bifall till invändningen skulle innebära att patentet förklaras ogiltigt i sin helhet eller till en större del än vad som skulle bli resultatet av den begärda begränsningen.

Om en ogiltighetstalan väcks efter det att ett begränsningsförfarande har inletts, finns inget hinder mot att PRV prövar begäran om begränsning eller upphävande. Domstolen får med hänsyn till omständigheterna avgöra om utgången av begränsningsförfarandet skall avvaktas eller inte. Domstolen kan vid behov vilandeförklara målet om ogiltighet med stöd av 32 kap. 5 § rättegångsbalken. Om begränsningsförfarandet avser upphävande av patentet, är det naturligt att domstolen avvaktar PRV:s beslut. Om PRV:s prövning i stället avser en begränsning, kan det, som Patentprocessutredningen anfört, finnas skäl för domstolen att inte avvakta PRV:s prövning. I nästa avsnitt föreslås att möjligheten att begränsa ett patent inom ramen för ett mål om ogiltighet bör vara i huvudsak den samma som vid en administrativ prövning hos PRV. Det är också domstolen som ytterst avgör om en viss kravformulering är godtagbar och tillräckligt avgränsad mot känd teknik.

I och med att ogiltighetsmålet avgjorts saknas – liksom i motsvarande fall när en invändning prövats av PRV – normalt anledning att fullfölja begränsningsförfarandet. Det bör då kunna avskrivas från vidare handläggning.

När det gäller mål om intrång som inte är förenade med talan om ogiltighet framstår det inte som befogat att hindra patenthavaren från att under rättegången begära en begränsning av patentet i administrativ ordning. En fortsatt handläggning av intrångsmålet bör i de flesta fall kunna ske på grundval av den ändring av patentkraven som patenthavaren har begärt hos PRV. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock vara sådana att en vilandeförklaring i avvaktan på PRV:s beslut är lämpligare. Vad som nu sagts gäller också för det fall att patenthavaren hos PRV begärt begränsning av patentet redan innan han väckt talan om intrång. En begäran om patentbegränsning bör inte i sig utesluta att domstolen beslutar om interimistiska åtgärder.

Mot bakgrund av vad som nu sagts finns behov av en regel om att en patenthavare i mål om intrång eller ogiltighet måste informera domstolen om att en begäran om begränsning eller upphävande av patentet har gjorts hos PRV. Samma skyldighet bör finnas om begäran om begränsning i stället ställts till EPO. Om skyldigheten inte efterlevs bör påföljden i förekommande fall kunna bli en annan fördelning av rättegångskostnaderna med tillämpning av reglerna i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

### 5.3.3 Patentbegränsning i mål om ogiltighet

**Regeringens förslag:** I patentlagen införs en bestämmelse som uttryckligen ger patenthavare möjlighet att i en domstolsprocess om ogiltighet av ett europeiskt eller nationellt patent, begränsa patentskyddets omfattning genom omformulering av patentkraven. Möjligheten till patentbegränsning inom ramen för ett mål om ogiltighet skall bli i huvudsak densamma som vid det administrativa förfarandet hos Patent- och registreringsverket (52 § andra stycket).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Resmissinstanserna:** En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Föreningen Svenskt Näringsliv* och *Sveriges advokatsamfund* har anfört att den föreslagna lagändringen medför att de processuella bestämmelserna för patentbegränsning vid domstol bör ses över.

**Skälen för regeringens förslag:** Som tidigare nämnts innebär den nya artikel 138(3) i EPC 2000 att en patenthavare garanteras rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent begränsa patentet genom att ändra patentkraven. I avsnitt 5.3.1 har angetts att det enligt svensk rätt finns en möjlighet att ändra patentkraven inom ramen för ett mål om ogiltigförklaring men att denna möjlighet inte framgår uttryckligen i patentlagen. Vidare har nämnts att svensk praxis rörande ändring av patentkrav inom ramen för en ogiltighetstalan varit restriktiv i ett europeiskt perspektiv. Principen har varit att omformulering av patentkrav endast bör ske i helt enkla fall. Bland annat har det ansetts att det inte bör hämtas bestämmelser från beskrivningen annat än om det endast är fråga om att göra en erforderlig precisering av ett uttryck som redan förekommer i patentkraven. Åtskilliga länder har sedan länge intagit en mer liberal hållning och tillåtit att omformulering av kraven får ske med stöd av uppgifter från patentbeskrivningen (innefattande eventuella ritningar). Som redogjorts för i avsnitt 5.3.1 finns det dock exempel på svenska domar från senare tid i vilka domstolen, med hänvisning till den internationella utvecklingen, valt ett mindre restriktivt synsätt.

Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att möjligheten till omformulering av patentkrav inom ramen för en ogiltighetstalan framgår uttryckligen i patentlagen. Det sker lämpligen genom ett tillägg i 52 § som innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar en domstol får förklara ett patent ogiltigt och om talerätt i ogiltighetsmål. Frågan är då om det finns anledning att frångå det restriktiva synsätt som hittills gällt i samband med införandet av bestämmelsen. Regeringen gör följande bedömning.

I och med införandet av ett system med administrativ patentbegränsning och den nya artikel 138(3) i EPC 2000 kommer frågan om en omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet i ett nytt läge. Utformningen av artikel 138(3) ger inte stöd för att möjligheterna att ändra patentkraven i ett ogiltighetsmål skulle vara mindre än möjligheten till detta inom ramen för det administrativa förfarandet enligt artiklarna 105 a–105 c. Det krav som uppställs på konventionsstaterna i artikel 138(3) betyder att möjligheterna att ändra patentkraven i ett ogiltighetsmål angående ett europeiskt patent måste bli större än vad som tidigare varit fallet i svensk rätt. Det finns ingen anledning att ge mindre möjlighet att begränsa ett nationellt patent än ett europeiskt patent. Att hålla fast vid ett synsätt som är mer restriktivt än i flertalet länder i Europa missgynnar också svenska patenthavare. Det är heller inte tillfredsställande om det finns alltför stora skillnader mellan möjligheterna till begränsning i det administrativa förfarandet och vid ogiltighetstalan i domstol. Det är olyckligt om ett patentkrav, som uppenbart kunde ha upprätthållits i ändrad avfattning efter administrativ prövning, måste förklaras helt ogiltigt i domstol. Från tredje mans synpunkt är det i princip utan betydelse, om en omformulering sker på



det ena eller andra sättet. Domstolarna får också genom sin särskilda sammansättning i patentmål anses kompetenta att bedöma om ett omformulerat patentkrav är godtagbart i patenträttsligt hänseende. Domstolarna har även möjlighet enligt 69 § patentlagen att inhämta yttrande från Patentbesvärsträtten för bedömningen av begränsningsfrågan. Det bör understrykas att det vid talan om ogiltighet – även om en omformulering tillkommit genom ett administrativt begränsningsförfarande – ändå blir domstolen som ytterst avgör om omformuleringen är godtagbar.

Mot bakgrund av vad som anförts finner regeringen att övervägande skäl talar för att möjligheterna till omformulering av patentkrav bör bli i huvudsak desamma i mål om ogiltighet som vid patentbegränsning i administrativ ordning. Någon möjlighet att inom ramen för en ogiltighetsprocess också omformulera beskrivningen bör dock inte införas. En sådan möjlighet skulle riskera att belasta domstolsprocessen i en omfattning som inte kan anses motiverad. Av samma skäl bör det krävas att den begärda omformuleringen överensstämmer med den av motparten påstådda ogiltigheten. Motpartens utformning av ogiltighetspåståendet bör alltså sätta ramen inom vilken en begränsning kan tillåtas. Som *Lagrådet* anført får alltså möjligheterna till omformulering av ett patent i ett ogiltighetsmål anses vara mindre än i det administrativa förfarandet.

Domstolen bör pröva om begränsningen skall tillåtas enligt i huvudsak samma förutsättningar som gäller vid det administrativa förfarandet. Det bör krävas att den begärda omformuleringen av patentkraven faktiskt innebär en begränsning av patentskyddets omfattning. Det bör även ske en prövning enligt 52 § 2–4, dvs. att den begärda omformuleringen inte innebär annat eller mer än en inskränkning av patentets skyddsomfång samt att de ändrade kraven är tydliga och har stöd i grundhandlingarna. Om dessa villkor är uppfyllda skall den yrkade begränsningen tillåtas. Domstolen bör i sådant fall i den fortsatta prövningen utgå från de ändrade patentkraven. Påstår motparten att även det begränsade patentet är ogiltigt enligt 1–2 §§ bör det begränsade patentet prövas i detta hänseende.

Det bör observeras att mål om ogiltighet av patent i princip är att anse som dispositiva men att frågan om omformulering av patentkrav får anses som indispositiv (se *Lagrådets* yttrande i prop. 2001/02:121 s. 196). Också om parterna skulle vara överens om en viss omformulering av ett patentkrav, måste domstolen pröva om förutsättningarna för begränsningen är uppfyllda.

*Sveriges advokatsamfund* och *Föreningen Svenskt Näringsliv* har med anledning av utredningens förslag efterfrågat en översyn och komplettering av de processuella bestämmelserna om omformulering av patentkrav i tvistemål. Som ovan påtalats föreslås dock inte något nytt institut. Den ändring av rättstillämpningen som avses innebär i praktiken inte annat än en mindre strikt syn på när omformulering av patentkrav kan ske inom ramen för partiell ogiltigförklaring av patent. I praxis från senare år finns exempel på fall där domstolen har tillåtit en ändring av patentkraven enligt i huvudsak de bestämmelser som nu föreslås. Som *Lagrådet* anført bör bestämmelsen i 42 kap. 7 § rättegångsbalken om när svarandens inställning skall anges, liksom t.ex. rättegångs-

kostnadsreglerna i 18 kap. och preklusionsregler såsom de i 42 kap. 15 §, 43 kap. 10 § och 50 kap. 25 § rättegångsbalken, tillämpas på ett yrkande om begränsning. Mot denna bakgrund anser regeringen det inte motiverat att komplettera de processuella bestämmelserna om ogiltighetstalan.

#### 5.3.4 Självinvändning

**Regeringens förslag:** Den nuvarande möjligheten för patenthavare att själv invända mot ett meddelat patent tas bort (24 §).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** En övervägande stor del av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Enligt 24 § första stycket patentlagen har en patenthavare 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). Genom invändningsförfarandet har patenthavaren möjlighet att avgränsa sitt patent mot nyhetsmaterial som upptäckts först efter patentets beviljande och att begära patentets upphävande. Beslut under invändningsförfarandet har verkan från dagen då patentansökan gjordes.

När ett särskilt patentbegränsningsförfarande nu införs framstår det som riktigare från systematisk synpunkt att invändningsförfarandet förbehålls tredje man och att patenthavaren hänvisas till att utnyttja begränsningsförfarandet. Enligt regeringens förslag under avsnitt 5.3.2 skall en patenthavare få möjlighet att begära patentbegränsning redan under invändningsfristen, så länge som ett invändningsförfarande inte har inletts. Eftersom en ny prövning av patenterbarhetsförutsättningarna i 1–2 §§ inte skall ske under begränsningsförfarandet möjliggör detta en snabbare handläggning än inom ramen för ett av patenthavaren initierat invändningsförfarande. Patenthavarens behov av att kunna avgränsa sitt patent tillgodoses alltså genom det begränsningsförfarande som föreslås. Några skäl för att patenthavaren också skall ha möjligheten att själv invända mot patentet finns därmed inte. Genom att ta bort möjligheten till s.k. självinvändning uppnås också full parallellitet med EPC i fråga om förhållandet mellan invändnings- och begränsningsförfarandet. Den nuvarande rätten till självinvändning bör alltså tas bort.

#### 5.3.5 Avstående från patent

**Regeringens förslag:** Det slås fast att ett avstående från ett patent endast kan avse ett patent i dess helhet (54 §).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Som framgått i avsnitt 5.3.2 föreslår regeringen att det administrativa begränsningsförfarandet skall ge möjlighet för en patenthavare att få patentet upphävt och att sådant

upphävande skall ha retroaktiv verkan från dagen då patentansökan gjordes. Den nuvarande möjligheten för patenthavaren enligt 54 § patentlagen att helt eller delvis avstå från sitt patent har också berörts i det sammanhanget. Om patenthavaren avstår från patentet skall PRV förklara att patentet upphört i motsvarande mån. Ett sådant beslut har dock inte retroaktiv verkan utan gäller endast för framtiden, dvs. från dagen för beslutet.

Det kan ifrågasättas om den nya möjligheten att inom ramen för begränsningsförfarandet få ett patent upphävt innebär att 54 § patentlagen blir överflödig. Den tidsmässiga skillnaden i rättsverkan mellan de två instituten (från dagen då ansökan gjordes respektive från dagen för hävningsbeslutet) gör dock att det kan finnas behov av båda möjligheterna till upphävande. Patenthavaren kan nämligen ha olika skäl för att ge upp ett i och för sig giltigt patent. Skulle patenthavaren löpa risken att alltid tvingas avstå från att hävda sin rätt för tiden innan patentet upphört, kunde det komma att leda till att patent upprätthölls av rena försiktighetshänsyn. Visserligen finns, som *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd*, *Svenska Patentombudsföreningen* och *Sveriges Patentbyråers Förening* påpekat, möjligheten för patenthavaren att få patentet upphävt för framtiden genom att underlåta att betala årsavgiften. Det kan dock finnas behov för en patenthavare att omedelbart få patentet upphävt med verkan för framtiden, det vill säga innan årsavgiften skall vara betalad. I vart fall kan det inte vara till nackdel för vare sig patenthavarna eller tredje man att den nuvarande möjligheten till fullständigt avstående enligt 54 § patentlagen finns kvar. I de övriga nordiska länderna har man också kvar möjligheten att genom en begäran om avstående få patentet upphävt. Mot denna bakgrund anser regeringen att det bör finnas kvar en möjlighet att med stöd av 54 § patentlagen avstå från ett patent med verkan från dagen för beslutet om detta.

En annan fråga är om ett avstående enligt 54 § patentlagen skall få avse en del av patentet eller endast patentet i dess helhet. Paragrafens första stycke 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), enligt vilket bestämmelsen öppnar möjlighet för delvis avstående, på så sätt att ett eller flera patentkrav uppges. Någon möjlighet till delvis avstående ges dock inte vare sig i Danmark eller i Finland. I Danmark har också föreslagits 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 för detta. 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 hade bedömts inom ramen för det särskilda begränsningsförfarandet. I det ännu inte färdigbehandlade förslaget till förordning om gemenskapspatent finns bestämmelser om såväl patentbegränsning

(artikel 29 a) som avstående från patent (artikel 26). I artikel 26(1) anges att gemenskapspatentet får avstås endast i dess helhet.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts bedömer regeringen att en inskränkning av tillämpningsområdet för 54 § patentlagen bör göras på så sätt att bestämmelsen inte skall tillåta ett delvis avstående från patent. I paragrafen bör därför uttryckligen anges att ett avstående skall leda till att patentet förklaras upphört i dess helhet.

### 5.3.6 Verkan av patentbegränsning i det europeiska patentverket (EPO) för svensk jurisdiktion m.m.

**Regeringens förslag:** Ett beslut av det europeiska patentverket om begränsning eller upphävande av europeiska patent skall ha rättsverkan i Sverige (85 och 92 §§).

Det klargörs att bestämmelsen om översättningskrav för europeiska patent också gäller om det europeiska patentverket har beslutat om begränsning av ett sådant patent (82 §).

Skyldigheten för Patent- och registreringsverket att tillhandahålla översättningar av europeiska patent i tryckt form tas bort (82 § tredje stycket och 91 § första stycket).

Om ett begränsningsförfarande pågår både vid Patent- och registreringsverket och vid det europeiska patentverket, skall det nationella begränsningsförfarandet vila i avvaktan på beslut från det europeiska patentverket (40 a § andra stycket).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** Det helt övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Som anförts under avsnitt 5.3.1 ger EPC 2000 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, under det att nationell jurisdiktion tar över när patentet väl meddelats och kungjorts i respektive konventionsstat. Av 81 och 82 §§ patentlagen framgår att det europeiska patentet då har samma rättsverkan som ett patent meddelat i Sverige.

I några avseenden har EPO dock behörighet också ”post grant”, dvs. efter det att patentet beviljats. Det gäller i fråga om rätten att pröva invändningar som framställts enligt artikel 99 i EPC. Dessutom prövar EPO:s besvärskammare överklaganden av beslut i ansöknings- och invändningsärenden. Av 85 § patentlagen framgår 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 § patentlagen finns bestämmelser som ger svensk rättsverkan åt beslut av EPO att återinsätta patenthavaren i tidigare rättigheter med stöd av bestämmelserna i artikel 122 i EPC.

När EPO:s behörighet att fatta beslut med verkan för redan beviljade patent nu utvidgas till att omfatta rätten att begränsa ett patent, så uppkommer frågan om kompletteringar behövs i de svenska lagbestämmelserna om verkan i Sverige för sådana beslut. När det gäller verkan av ett beslut om upphävande enligt artiklarna 105a–105c i EPC 2000 får den nuvarande lydelsen av 85 och 92 §§ anses tillräcklig. När det däremot gäller EPO:s beslut om patentbegränsning bör ett förtydligande tillägg göras i de båda lagrummen.

I 82 § patentlagen ställs krav på att ett europeiskt patent skall översättas till svenska för att patentet skall få giltighet i Sverige. Bestämmelsen, som har stöd i artikel 65 i EPC, innebär bland annat 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 hävdas att översättningskravet i 82 § patentlagen täcker begränsningsfallen. Det får ändå anses motiverat att också här göra ett förtydligande tillägg, detta inte minst mot bakgrund av att en sådan komplettering gjorts i artikel 65(1) EPC 2000.

Enligt 82 § tredje stycket skall PRV hålla ingivna översättningar tillgängliga för var och en. Detsamma gäller bland annat i det fallet sökanden eller patenthavaren kommer in med en rättelse av översättningen (91 § första stycket). I båda paragraferna uppställs dock även krav på att PRV skall tillhandahålla tryckta exemplar av översättningar eller rättade översättningar. I propositionen Ändringar i patentlagen, prop. 2005/06:189, föreslogs bland annat att kravet på tillhandahållande av tryckta skrifter i de båda paragraferna skall utgå eftersom det är otidsenligt och i praktiken överspelat. De tryckta exemplaren efterfrågas i närmast obefintlig omfattning. Den som vill ta del av de översättningar som ingivits till PRV kan göra det på PRV:s webbplats under nio månader från ingivningen och därefter är översättningarna fritt tillgängliga digitalt i PRV:s lokaler. Vidare utgör de till PRV ingivna översättningarna allmänna handlingar och kan, med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, begäras ut i kopia mot betalning av avgift. Riksdagen godkände genom beslut den 18 maj 2006 regeringens förslag till ändringar i patentlagen (bet. 2005/06:LU32, rskr. 2005/06:284). Lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De lagändringar som riksdagen beslutade om är dock i övrigt beroende av att överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i europeiska patentkonventionen (Londonöverenskommelsen) träder i kraft. Det är i dagsläget oklart när detta kan ske. Enligt regeringens uppfattning finns det ingen anledning att avvakta med att ta bort PRV:s skyldighet att tillhandahålla tryckta exemplar av översättningar till dess att Londonöverenskommelsen trätt i kraft. De av riksdagen beslutade ändringarna i 82 § tredje stycket och 91 § första stycket bör därför genomföras i samband med andra nu aktuella lagändringar (se vidare avsnitt 10.1).

Regeringen har i avsnitt 5.3.2 föreslagit att det nationella begränsningsförfarandet bör stå öppet också för europeiska patent som gäller i Sverige. Med en sådan lösning följer dock att ärenden om begränsning av ett patent samtidigt skulle kunna förekomma hos EPO

och PRV. Några större praktiska problem är inte att vänta till följd av detta, 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. också den svenska innehavaren, står bakom begäran eller att ingivaren visar behörighet att företräda också övriga patenthavare. Trots att risken för dubbla förfaranden alltså är liten, finns det anledning att beskriva hur de olika begränsningsförfarandena bör förhålla sig till varandra.

Ett begränsningsbeslut meddelat av EPO får rättsverkan i samtliga de länder där patentet blivit gällande, under det att en begränsning beslutad av PRV får verkan endast i Sverige. Ett nationellt begränsningsförfarande bör med hänsyn till detta 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 bestämmelse om detta bör tas in i patentlagen.

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 av patentet 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. Detta följer av allmänna rättsprinciper.

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 i vilket 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 kan inte tillåtas eftersom det skulle bli fråga om en utvidgning av patentskyddets omfattning. 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 105 b i EPC 2000). I det angivna fallet bör således det nationella begränsningsbeslutet ha fortsatt verkan nationellt, medan EPO:s begränsningsbeslut får verkan i övriga konventionsländer i vilka 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 alltså 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 kan antas bli sällsynt förekommande. I vilken utsträckning begränsningsinstitutet kommer att tas i anspråk är, som utredningen påpekat, svårt att förutse. I Danmark och Norge utnyttjas begränsningsförfarandet i mycket ringa omfattning. I Norge har sedan ikraftträdandet år 1997 behandlats endast tio ansökningar om begränsning.

### 5.3.7 Skall det krävas fullständig översättning av europeiska patent för att uppta en begäran om patentbegränsning?

**Regeringens bedömning:** Det bör inte införas något särskilt krav på översättning av europeiska patent som villkor för att en begäran om begränsning av ett sådant patent skall tas upp till prövning och bifallas.

**Utredningens bedömning:** Utredningen har inte behandlat frågan.

**Remissinstanserna:** *Sveriges advokatsamfund* har föreslagit att en patenthavare som vill få ett europeiskt patent begränsat först måste ge in en fullständig översättning av patentet till PRV och visa att PRV har utfärdat kungörelse om översättningen. Övriga remissinstanser har inte yttrat sig i frågan.

**Skälen för regeringens bedömning:** I föregående avsnitt har föreslagits en bestämmelse som innebär att reglerna i patentlagen om översättning av europeiska patent skall tillämpas också på europeiska patent som har begränsats genom beslut av EPO. En besläktad fråga är om fullständig översättning skall vara ett villkor för att behandla en ansökan om patentbegränsning avseende ett europeiskt patent. *Sveriges advokatsamfund* har föreslagit det. Till bilden hör att PRV och Patentbesvärsträtten har möjlighet att, med stöd av 8 § förvaltningslagen (1986:223) respektive 50 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), vid behov ombesörja översättning av patenthandlingar. Om det är fråga om ett ärende av kommersiell natur, har skäl ansetts tala för att den enskilde skall bekosta översättningen. Enligt advokatsamfundets uppfattning bör dock införas bestämmelser av tvingande karaktär vid ansökan om patentbegränsning för att resurser inte skall behöva läggas ned på frågan om översättning skall krävas eller inte samt med hänsyn till den betydelse en fullständig översättning har för tredje man. Enligt advokatsamfundets mening skall därför en begäran om begränsning endast kunna tas upp till prövning om patenthavaren först gett in en fullständig översättning till svenska av patentet.

Advokatsamfundets synpunkt har direkt samband med de krav på översättning av europeiska patent som uppställs för att sådana patent skall bli giltiga i Sverige. Som tidigare nämnts meddelar EPO europeiska patent på det av EPO:s handläggningsspråk – engelska, tyska eller franska – som sökanden har valt. Patentkraven översätts dock till de två andra handläggningsspråken. För att ett europeiskt patent skall bli giltigt i Sverige krävs enligt 82 § att patentet översätts i sin helhet till svenska. I syfte att minska patenthavarnas översättningskostnader har ett antal stater

som är anslutna till EPC ingått ett avtal om minskade översättningskrav (Överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen, Londonöverenskommelsen). Överenskommelsen innebär i korthet följande. De konventionsstater som har något av EPO:s tre handläggningsspråk som ett av sina officiella språk avstår från att i fortsättningen kräva översättning av patentet för att detta skall bli giltigt. Patentkraven översätts dock – som tidigare – till de två EPO-språken som inte varit handläggningsspråk i ärendet. Detta framgår direkt av artikel 14 i EPC. Övriga stater skall peka ut ett av de tre språken och avstå från översättning av beskrivningen till sitt nationella språk om patentet finns på det utpekade språket. Dessa stater har möjlighet att kräva att patentkraven alltid skall översättas till det egna nationella språket.

Riksdagen har den 18 maj 2006 godkänt Londonöverenskommelsen och beslutat om följande ändringar i patentlagen. Kravet på fullständig översättning som förutsättning för giltighet tas bort. En förutsättning för att ett europeiskt patent skall bli giltigt i Sverige är fortsättningsvis att patentkraven översätts till svenska medan patentbeskrivningen kan finnas på svenska eller engelska. Om ett europeiskt patent blir föremål för prövning i en allmän domstol, får domstolen förelägga rättsinnehavaren att ge in en fullständig översättning av patentskriften till svenska. Domstolen kan dock välja att själv ombesörja översättningen, om det bedöms att rättsinnehavaren inte har möjlighet att själv ta fram en översättning. En svensk anslutning till Londonöverenskommelsen och ikraftträdande av lagändringarna sker den dag regeringen bestämmer (se prop. 2005/06:189). För att Londonöverenskommelsen skall träda i kraft krävs att åtta stater – inklusive Storbritannien, Tyskland och Frankrike – ansluter sig till den. I dagsläget har nio stater anslutit sig, dock inte Frankrike.

Sveriges advokatsamfunds förslag har alltså sin bakgrund i den lättnad i översättningskraven för europeiska patent som riksdagen beslutat om. Frågan är då om det är motiverat med strängare översättningskrav vid administrativ patentbegränsning. I ett begränsningsärende finns det endast en part. Till skillnad från vad som är fallet vid mål i allmän domstol behöver således inte några motpartsintressen beaktas vad gäller möjligheten att förstå ingivna handlingar. Patentmyndigheten skall inte heller göra någon ny patenterbarhetsbedömning utan endast ta ställning till om begärd ändring av patentkraven innebär en begränsning av patentets skyddsomfång. Myndigheten skall också kontrollera att uppfinningen enligt de ändrade kraven och, i förekommande fall den ändrade beskrivningen, är tillräckligt tydligt beskriven. Som framgått ovan kommer patentkraven alltid att finnas tillgängliga på svenska. Mot bakgrund av erfarenheterna i Norge och Danmark kan det förväntas att antalet ärenden kommer att vara begränsat. Det får också antas att PRV har goda förutsättningar att hantera patenttexter på engelska. Det bör därför bli fråga om endast ett fåtal fall i vilka PRV har behov av översättning till svenska för att kunna pröva en begränsningsbegäran. I dessa fall har PRV möjlighet att ombesörja översättning enligt 8 § förvaltningslagen. Det finns alltså inte skäl att tro att frågan om översättningar i begränsningsärenden kommer att bli betungande för PRV. Att uppställa ett obligatoriskt krav på översättning som villkor för



en begäran om patentbegränsning skulle också strida mot syftet med begränsningsinstitutet – att patenthavaren på ett snabbt och enkelt sätt skall kunna rätta till sitt patent. Sammantaget anser regeringen att det inte finns skäl att införa ett obligatoriskt krav på fullständig översättning vid en begränsningsbegäran för att effektivisera handläggningen vid PRV. Effektivitetsskäl talar snarast mot en sådan ordning. Regeringen gör samma bedömning när det gäller handläggningen vid Patentbesvärsträtten.

När det sedan gäller tredje mans intresse av att kunna bedöma ett patents skyddsomfång gör regeringen följande bedömning. I lagförslaget rörande Londonöverenskommelsen har det bedömts att tredje mans intresse av att kunna bedöma patentskyddets omfattning kan tillgodoses om patentkraven översätts till svenska och patentbeskrivningen finns på engelska. Patentkravens funktion är att bestämma patentskyddets omfattning (39 § patentlagen) och kraven tjänar därför som underlag för en förstahandsbedömning av vilka åtgärder som kan företas utan att patentintrång sker. Det har däremot inte ansetts att översättning av beskrivningen är av sådan betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt att det är motiverat att kräva den (se prop. 2005/06:189 s. 31 f.). Regeringen ser inte anledning att göra någon annan bedömning när det gäller patent som har begränsats. Det kan också ifrågasättas om Londonöverenskommelsen ger utrymme för krav på översättning som villkor för prövning av en begränsningsbegäran. Enligt artikel 2 i överenskommelsen lämnas nämligen endast utrymme för översättningar när det är fråga om tvist inför domstol.

Regeringens ståndpunkt är således att det inte bör införas något särskilt krav på översättning av patentskrifter som villkor för prövning av en begränsningsbegäran.

## 5.4 Andra lagändringar till följd av EPC 2000

### 5.4.1 Undantag från möjligheten till patent för vissa medicinska förfaranden

**Regeringens förslag:** Patentlagen ändras så att förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur inte längre skall anses falla utanför vad som kan vara en uppfinning (1 § tredje stycket). I stället införs en bestämmelse om att sådana uppfinningar inte kan patenteras (1 d §).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** De remissinstanser som har yttrat sig i frågan har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Genom bestämmelsen i 1 § tredje stycket första meningen patentlagen 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. Undantaget

motiveras av etiska och sociala hänsyn. Förebild för undantagsbestämmelsen har varit artikel 52(4) i EPC.

I EPC 2000 har artikel 52(4) tagits bort och ett motsvarande undantag har i stället 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.

Den nya placeringen av bestämmelsen har motiverats bland annat av intresset att åstadkomma full överensstämmelse mellan EPC och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs-avtalet). Enligt artikel 27(1) i TRIPs-avtalet skall det finnas möjlighet att få patent på uppfinningar inom alla teknikområden ("all fields of technology"), om inte annat följer av punkt 2 eller 3 i samma artikel. I artikel 27(3)(a) i TRIPs-avtalet anges att terapeutiska och kirurgiska förfaranden för behandling av människor och djur får undantas från patenterbarhet.

Den föreslagna ändringen innebär alltså ingen ändring av möjligheterna att få patent. Med hänsyn till intresset av europeisk och global rättslikhet bör ändå patentlagen anpassas till EPC 2000.

#### 5.4.2 Patent för nya medicinska indikationer

**Regeringens förslag:** Den nuvarande bestämmelsen om begränsning av utrymmet för patent på redan kända ämnen eller blandningar tas bort.

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** En klar majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd*, *Läkemedelsindustriföreningen* och *Föreningen Svenskt Näringsliv* har anfört att regleringen helst bör vara tydligare och återge innehållet i artiklarna 54(4) och 54(5) i EPC 2000.

**Skälen för regeringens förslag:** I EPC 2000 har i artikel 54(5) införts en ny bestämmelse som klargör att nya användningar av ett redan känt ämne eller blandning, som används för behandlingen av människor eller djur, är patenterbara uppfinningar. Syftet med bestämmelsen är att klargöra att inte bara den första, utan också senare användningar av ett redan känt ämne kan patenteras. Att senare sådana användningar, som ofta kallas andra respektive senare medicinska indikationer, är patenterbara har sedan länge gällt enligt praxis och har slagits fast av EPO:s stora besvärskammare (mål G5/83). Patent- och registreringsverket och svenska domstolar (se RÅ 1991 not 483) har följt denna praxis. Den nya bestämmelsen innebär alltså inte några nya eller utvidgade möjligheter till patent jämfört med vad som gäller redan idag. Skälet för den nya bestämmelsen är att undvika den osäkerhet som kan gälla om innebörden i gällande rätt mot bakgrund av att möjligheten till patent i dessa situationer tidigare inte uttryckligen framgått av EPC. Uppfinningar av detta slag skyddas genom så kallade användningsbundna produktpatent. I sådana patent anges i patentkraven såväl ämnet eller blandningen som den nya användningen. Patentets

skyddsomfång är begränsat till den i kraven angivna användningen av produkten.

När det gäller behovet av ändringar i patentlagen till följd av den nya bestämmelsen i EPC har utredningen föreslagit att 2 § fjärde stycket i patentlagen bör tas bort. Bestämmelsen i 2 § fjärde stycket motsvarar artikel 54(5) i gällande EPC och artikel 54(4) i EPC 2000. Bestämmelsen innebär sammanfattningsvis att kravet på nyhet inte är något hinder mot att patent beviljas för ett redan känt ämne som har en ny användning. När bestämmelsen infördes i EPC var ett syfte med den att patent skulle vara möjligt för den första, men inte för den andra och senare användningar av ett redan känt ämne. Syftet med att införa bestämmelsen i patentlagen var att möjligheterna till patent i dessa situationer inte borde vara större enligt patentlagen än enligt EPC. Utan bestämmelsen hade några hinder mot patent för andra och senare användningar inte funnits (se prop. 1977/78:1, del A, s. 178 och 326). Som framgått ovan har praxis från EPO som också följts av Sverige dock utvecklats så att patent för den andra och senare användningar av ett redan känt ämne är möjliga. Den nya bestämmelsen i artikel 54(5) EPC 2000 bekräftar denna utveckling. Bestämmelsen i 2 § fjärde stycket patentlagen är alltså överspelad. För att den svenska rättstillämpningen ska överensstämma med EPC efter införandet av den nya bestämmelsen i EPC 54(5) räcker det mot denna bakgrund att 2 § fjärde stycket tas bort. Alternativet vore att – som *Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd* m.fl. förespråkade – behålla bestämmelsen och dessutom införa en ny bestämmelse som motsvarar den nya artikel 54(5) EPC. Som framgått är detta dock inte nödvändigt för att i den svenska rättstillämpningen uppnå överensstämmelse med vad som gäller enligt EPC. En sådan lösning skulle också – utan att det alltså är nödvändigt – innebära en ganska invecklad reglering i patentlagen. Regeringen anser därför att övervägande skäl talar emot en sådan lösning. För att uppnå syftet att i överensstämmelse med artikel 54(5) EPC 2000 och i enlighet med redan rådande praxis klargöra att användningsbundna produktpatent är möjliga för den andra och senare användningar av redan kända ämnen eller blandningar, som används för behandlingen av människor eller djur, bör i stället 2 § fjärde stycket patentlagen tas bort.

#### 5.4.3 Patentskyddets omfattning (artikel 69 i EPC 2000 med tillhörande tolkningsprotokoll)

**Regeringens bedömning:** Ändringarna i tolkningsprotokollet till artikel 69 EPC föranleder ingen ändring i 39 § patentlagen.

**Utredningens bedömning** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** De remissinstanser som har yttrat sig i denna del har tillstyrkt utredningens bedömning eller lämnat den utan erinran.

**Skälen för regeringens bedömning:** I 39 § patentlagen 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(1) 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.

Utredningen har upplysts om att de övriga nordiska länderna inte ansett att det ändrade tolkningsprotokollet föranleder ändringar av respektive patentlag. Av fördragsstaternas åtaganden om fördragskonform tillämpning följer dessutom att de nya tolkningsanvisningarna under alla förhållanden får beaktas i mål och ärenden där frågor om skyddsomfånget för ett patent kommer upp. Utredningen har mot den bakgrunden gjort bedömningen att det ändrade tolkningsprotokollet inte föranleder någon lagändring. Regeringen gör samma bedömning.

## 6 Patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT)

### 6.1 Inledning

Patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) har en mer begränsad räckvidd än vad namnet kan ge sken av. Konventionen syftar till avreglering och harmonisering 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 har, med ett viktigt undantag, karaktär av minimibestämmelser, dvs. fördragsstaterna har i allmänhet frihet att tillämpa bestämmelser som är mer gynnsamma för sökande och rättsinnehavare än vad som anges i konventionen. 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.

Alla stater som tillhör Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten eller FN-organet Världsoorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO) har rätt att ansluta sig till PLT. Också vissa internationella organisationer har rätt att ingå som fördragsslutande parter. Den europeiska patentorganisationen är bland de organ som särskilt angivits som berättigade till medlemskap. För enkelhetens skull används i det följande uttrycket "fördragsstat" som enhetligt begrepp för de olika kategorierna av fördragsslutande parter.

Konventionen träder i kraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO. Hittills har 14 stater anslutit sig och konventionen trädde i kraft den 28 april 2005.

PLT-regelverket är, i enlighet med etablerad teknik för utformning av traktater, fördelat på ett antal grundläggande artiklar och en uppsättning tillämpningsföreskrifter. Tillämpningsföreskrifterna utgörs av bestämmelser som var och en betecknas "regel". För ändring av artiklarna krävs normalt beslut av en i särskild ordning sammankallad konferens, bestående av fördragsstaterna. 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.

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 konventionen 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 konventionen är tillämplig 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 konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT), dels PCT-ansökningar som nått nationell fas. Konventionen gäller också 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 6.5.1, är en av dem som ger anledning till ändringar i patentlagen.

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 också en bestämmelse som ger en stat rätt att kräva översättning av alla delar av en 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 också om ansökan är upprättad på ett språk som i övrigt godtas av myndigheten.

Artikel 7 behandlar frågan om ombudskap (representation). Normalt får krävas att en sökande i ärenden hos patentmyndigheten företräds av ombud, auktoriserat eller icke-auktorisat. I vissa fall får dock inget ombudskrav uppställas (punkt 2). Bland annat gäller att sökanden själv alltid skall kunna ge in en patentansökan för att få en ingivningsdag

fastställd. Betalning av årsavgifter och ingivande av prioritetskopior skall också kunna ske utan medverkan av ombud (jfr regel 7[1]). För Sveriges del medför artikeln inte några krav på förändringar i patentlagen, eftersom det normalt inte förekommer något ombudstvång i ärenden hos Patent- och registreringsverket (PRV). De krav på ombud för utländska sökande och patenthavare som får ställas upp enligt 12 och 71 §§ patentlagen är förenliga med PLT.

I artikel 8 regleras bland annat 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 efter den 2 juni 2005 vare sig godta eller förbjuda att handlingar 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 också efter den 2 juni 2005 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 konventionen föreskriven underrättelse skall anses giltig. Det anges att en utebliven underrättelse inte befriar någon från att fullgöra krav som gäller enligt konventionen. 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 av en bedräglig avsikt. 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 den europeiska patentkonventionen (EPC) och i svenska patentlagen.

I artikel 11 behandlas frågor om lättnader 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 för frister som i det enskilda fallet bestämts av myndigheten själv. Den gäller alltså inte obligatoriskt för generellt tillämpliga tidsfrister som lagts fast i en författning. Innehållet i artikel 11 behandlas mer utförligt i avsnitt 6.5.3.

Bestämmelsen i artikel 12 ger en möjlighet att få återställa också 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 uppställda tidsfristen.

I artikel 13 behandlas bland annat frågan om återställande av försuttet prioritetsrätt, vilket innebär ett avsteg från den tidigare etablerade uppfattningen att tolv månadersfristen för prioritet enligt artikel 4C(1) i Pariskonventionen är absolut. En försuttet prioritetsrätt skall enligt bestämmelsen i PLT 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.

Artiklarna 12 och 13 ger anledning till ändringar i patentlagen och en närmare redogörelse för artiklarna finns i avsnitt 6.5.5 och 6.5.7.

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

Som nämnts ovan har det varit en grundtanke att bestämmelser om formkrav i PCT 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 – med tre fjärdedels majoritet får 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 konventionen kan komma till stånd och i artikel 20 behandlas frågor om tillträde till konventionen. Det framgår där att alla stater som tillhör Parisunionen eller WIPO och utöver dessa 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 kan ansluta sig till PLT först när en rättsakt om gemenskapspatent har trätt i kraft.

För ikraftträdande av PLT krävs ratificering eller anslutning av tio stater eller organisationer. Detta framgår av artikel 21. Som tidigare angetts trädde konventionen i kraft den 28 april 2005. Av artikel 22 framgår att en fördragsslutande part kan, men inte måste, 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 konventionen. En sådan uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då generaldirektören vid WIPO:s internationella byrå mottog uppsägningen. PLT skall dock tillämpas på inneliggande ansökningar och på patent som gäller vid tiden för uppsägningens ikraftträdande.

### 6.3 Anpassning av andra regelverk till PLT

PLT förväntas få en bred anslutning globalt och regionalt i Europa. Diplomatkonferensen för antagande av PLT avslutades under våren 2000

med att slutakten undertecknades av 104 stater – däribland Sverige – och tre organisationer. Själva konventionen undertecknades samtidigt av 53 stater och den europeiska patentorganisationen.

Av de nordiska länderna har Danmark varit först med att ansluta sig till PLT, vilket skedde den 16 mars 2004. Den danska patentlagen har således anpassats till PLT. I lagen har bland annat införts en ny paragraf om fastställande av ingivningsdag (artikel 5 i PLT). Det har också gjorts ändringar för anpassning till fördragsbestämmelserna om återställande av försuttna frister, inkluderande prioritetsfrister (artiklarna 12 och 13). Däremot har inga förslag lämnats om lagändringar i anledning av konventionens bestämmelser om fortsatt handläggning (artikel 11). Bedömningen har gjorts att de möjligheter som i dag finns för återupptagen handläggning (särskilt patentlagens 15 §) är tillräckliga för att tillgodose PLT:s krav. Efter Danmark har också Finland anslutit sig till PLT den 6 mars 2006. Också den finska patentlagen har anpassats till konventionen och det har skett i huvudsak på samma sätt som i Danmark.

Också EPC har anpassats till PLT, vilket var ett av syftena med den revidering som skedde år 2000 (EPC 2000). I artiklarna 80 och 90 med tillhörande tillämpningsföreskrifter har tagits in bestämmelser om fastställande av ingivningsdag m.m. Också bestämmelserna i EPC om återupptagen handläggning 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 det europeiska patentverket (EPO) (jfr artikel 11 i PLT samt artikel 121 och regel 135 a i EPC 2000).

Också i PCT har ändringar genomförts, så att formaliakraven på internationella patentansökningar skall stå i överensstämmelse med PLT.

Regeringens bedömning är att en svensk anslutning till PLT inte behöver föranleda några mer omfattande lagändringar i den svenska patentlagen. En detaljerad genomgång av de lagändringar som regeringen bedömer bör göras vid en anslutning till PLT finns i avsnitt 6.5.

## 6.4 Sveriges tillträde till PLT

**Regeringens förslag:** Riksdagen skall godkänna patenträttskonventionen.

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** Samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget om att Sverige skall ansluta sig till PLT eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** 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. På detta sätt undviker de företag som ansöker om patent i olika delar av världen mycket extraarbete vilket leder till minskade kostnader. För



Sverige har det därför varit naturligt att stödja det harmoniseringsarbete som lett fram till PLT.

PLT har fått en utformning med korsreferenser mellan artiklar och tillämpningsföreskrifter som ibland gör regelverket svårtillgängligt. Det står dock klart att konventionens regler ligger i linje med svensk rättstradition. Några avsteg från de förvaltningsrättsliga principer som gäller i vårt land kommer inte att behövas vid en anslutning av PLT. De begränsade lagstiftningsåtgärder som aktualiseras kommer främst att få betydelse för att synliggöra en praxis som redan är i överensstämmelse med principerna i PLT. 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 ändrat synsätt bli nödvändigt. Det är i sådana länder som PLT kommer att gynna de patentsökande, också svenska företag.

PLT innebär att fördragsstaterna inte får uppställa andra formella krav för att patent skall kunna beviljas än de som uppställs i konventionen och de som är tillåtna enligt PCT. Detta förhållande har effekter för möjligheten att införa formella sanktioner för så kallade ursprungsangivelser i patentansökningar, dvs. krav om att det geografiska ursprunget för biologiskt material från växt- eller djurriket skall anges i ansökan. PLT (och PCT) innehåller nämligen inga sådana möjligheter. I propositionen 2003/04:55, Gränser för genpatent m.m. – genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, behandlades frågan om ursprungsangivelser (avsnitt 12 i propositionen). I korthet kan sägas att ursprungsangivelser syftar till att förverkliga målen i konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD), om tillträde till och fördelning av avkastning från genetiska resurser. I propositionen anfördes att en bestämmelse om skyldighet att ange ursprungsangivelse borde införas i patentkungörelsen, men att denna skyldighet inte borde vara sanktionerad (5 a §, införd genom förordning 2004:162). Någon sanktion inom patentsystemet kunde inte införas, framförallt mot bakgrund av reglerna i artikel 27 TRIPs-avtalet och PLT:s regler, om vilka materiella respektive formella patenterbarhetsförutsättningar som är tillåtna.

Några sanktioner mot underlåtenhet att lämna uppgifter om geografiskt ursprung för genetiska resurser kan alltså inte uppställas i nuläget. För att möjliggöra sådana sanktioner krävs ändringar i de internationella patenträttsliga regelverken. I strävan efter en enhetlig internationell reglering om kravet på ursprungsangivelser, och för att möjliggöra införandet av ändamålsenliga och effektiva sanktioner så att skyldigheten att lämna sådana uppgifter efterlevs, har EG och dess medlemsstater föreslagit att ett bindande krav på ursprungsangivelser skall införas globalt och att kravet patenträttsligt ska sanktioneras genom ett reellt formkrav (se dokument WIPO/GRTKF/IC/8/11). Ett reellt formkrav innebär att en ansökan ytterst kan avvisas, om uppgiftsskyldigheten inte efterlevs. EG och medlemsstaternas linje innebär att ändringar i PLT, PCT och också EPC behöver göras.

Som fördragsstat kommer Sverige att verka för ändringar av PLT i enlighet med förslaget från EU och dess medlemsstater. Också efter en svensk anslutning till PLT kommer Sverige alltså att verka för

genomförandet av sådana sanktioner. Sverige agerar också i andra berörda fora i enlighet med denna målsättning.

Sammanfattningsvis gör regeringen följande bedömning. PLT har tillkommit i syftet att harmonisera patentbestämmelser, förenkla rutiner, öka regeltransparensen och förbättra rättssäkerheten. Allt detta har skett med målsättningen att underlätta för enskilda och företag som behöver skydda sina uppfinningar på en internationell marknad. Det är uppenbart att denna globala harmonisering har stora positiva effekter för många svenska företag. Som redovisats i avsnitt 6.3 har PLT redan fått genomslag i den internationella och den europeiska patentträtten. De ändringar som gjorts i EPC 2000 och i PCT för anpassning till PLT innebär att PLT under alla förhållanden kommer att få inverkan på svensk rätt. Danmark och Finland har redan anslutit sig till PLT och i övriga nordiska länder har det inte ifrågasatts att en ratificering av konventionen skall ske. Det framstår som uteslutet att Sverige, som ett innovationsinriktat land, skulle ställa sig utanför detta samarbete för harmonisering på patentområdet. Detta gäller särskilt som PLT:s regler ligger väl i linje med svensk förvaltningsrättslig tradition. Utredningens förslag att Sverige skall ratificera PLT har också fått ett starkt stöd av remissinstanserna. Flera remissinstanser har därvid framhållit vikten av att Sverige deltar i det internationella patentsamarbetet och arbetar för global harmonisering på området. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att riksdagen godkänner PLT.

Nedan behandlas vilka ändringar i patentlagen som föranleds av en svensk anslutning till PLT.

## 6.5 Lagändringar till följd av PLT

### 6.5.1 Ingivningsdag – artikel 5

#### *Närmare om innehållet i artikel 5 i PLT*

Som tidigare nämnts är bestämmelserna i artikel 5 i PLT om vad en patentmyndighet får kräva för att fastställa en ingivningsdag för en ingiven patentansökan tvingande för fördragsstaterna. Till skillnad från vad som är möjligt beträffande övriga artiklar i konventionen kan fördragsstaterna alltså inte tillämpa mer liberala regler än vad som föreskrivs i denna artikel.

I artikel 5(1)(a) i PLT anges de grundläggande förutsättningarna för att ingivna handlingar skall betraktas som en patentansökan och därmed tilldelas 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 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 sökanden dock inom en tvåmånadersfrist ge in 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, utöver uppgift om vem som är sökande, kräva 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) 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]). 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 (artikel 5[4][a]). Om bristerna däremot inte avhjälpes i rätt tid skall någon patentansökan inte anses ingiven (artikel 5[4][b]). 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)(a) (regel 2[3]). Om komplettering sker blir ingivningsdagen, och detta också 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 också 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 i vilken de kompletterade delarna i sin helhet framgår (artikel 5[6][b]). 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](a) 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 fullständigt skall ingå i den äldre ansökan (regel 2[4]).

Bestämmelser om ingivande av en svensk patentansökan finns bland annat i 8 § patentlagen och i patentkungörelsen. Det finns dock inte några närmare preciseringar i lagtexten om vad de av sökanden ingivna handlingarna skall innehålla för att betraktas som en ansökan och tilldelas en ingivningsdag. Enligt den handläggningspraxis som har utvecklats ställs emellertid låga krav. Praktiskt taget vad som helst som kan uppfattas som en patentansökan tilldelas en ingivningsdag, 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. Som en ansökan godtas också en handling som endast innehåller en 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 § patentlagen 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 realiteten 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 § patentlagen om s.k. löpdagsförskjutning begära att ansökningsdagen senareläggs upp till sex månader.

#### *Bestämmelser i den europeiska patentkonventionen*

Enligt artikel 80 i EPC skall en ansökan tilldelas 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 i PLT. I artikel 80 i 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 40, 559 och 56 i EPC 2000 anges närmare vad som förutsätts för att en ansökan skall tilldelas en ingivningsdag. Reglerna är till sitt innehåll i allt väsentligt överensstämmande med artikel 5 i PLT och dess tillämpningsföreskrifter.

**Regeringens förslag:** I patentlagen införs två nya paragrafer som reglerar vilket innehåll en handling skall ha för att vara en patentansökan och tilldelas en ingivningsdag. Kraven är att handlingen skall innehålla en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in utgör en patentansökan, uppgifter som möjliggör för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och kontakta denne och något som framstår som en beskrivning eller ritningar eller en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan. Om den tidigare patentansökan inte har getts in till patentmyndigheten, skall en kopia av ansökan och uppgifter om den lämnas. Om det som har getts in brister i något hänseende, skall sökanden ges tillfälle att avhjälpa bristerna. Om bristerna avhjälpas blir ingivningsdagen den dag då samtliga förutsättningar för fastställande av ingivningsdag är uppfyllda. Om bristerna inte avhjälpas skall någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivnas (8 b §).

Ett beslut av patentmyndigheten att avskriva ett ärende på den grunden att någon patentansökan inte skall anses ingiven kan överklagas av sökanden (26 §).

Om patentmyndigheten upptäcker att det saknas delar av beskrivningen eller en ritning skall sökanden föreläggas att komplettera handlingarna. Som huvudregel gäller att ingivningsdagen blir den dag då kompletteringen sker. Sökanden kan dock under vissa omständigheter åstadkomma att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla också efter en sådan komplettering (8 c §).

Den nuvarande bestämmelsen i 14 § patentlagen om löpdagsförskjutning upphävs.

De nuvarande bestämmelserna om komplettering av en patentansökan gäller inte vid fastställande av ingivningsdag (15 §).

**Utredningens förslag** överensstämmer i huvudsak med regeringens.

**Remissinstanserna:** En klar majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Detaljsynpunkter har inkommit. Bland annat har *Patentbesvärsrätten* anfört att det i 15 § patentlagen bör klargöras att den paragrafen inte skall tillämpas, i de fall de föreslagna paragraferna om förutsättningar för att tilldela en ingivningsdag är tillämpliga.

### Skälen för regeringens förslag

#### *Ingivningsdag för patentansökan*

I föregående avsnitt har konstaterats att den praxis som PRV tillämpar utan något direkt lagstöd i allt väsentligt överensstämmer med PLT när det gäller förutsättningarna för att handlingar som ges in till patentmyndigheten skall betraktas som en patentansökan och tilldelas en ingivningsdag. Denna bild har också bekräftats av remissinstanserna. De grundläggande bestämmelserna i artikel 5(1) i PLT är mer eller mindre självklara i ett svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv.

Artikel 5 i PLT har dock en unik ställning i konventionen eftersom kravet på harmonisering är absolut. Artikelns betydelse i konventionen understryks av att man i EPC 2000 valt att ta in i allt väsentligt överensstämmande regler. Också i den finska och den danska patentlagen har med anledning av PLT införts särskilda förutsättningar för tilldelning av ingivningsdag, trots att respektive nationellt patentverks praxis bedömts överensstämma väl med föreskrifterna i artikel 5 i PLT.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det i patentlagen bör införas bestämmelser i vilken det centrala innehållet i artikel 5(1–4) återges. Med hänsyn till att det för sökanden är av väsentlig betydelse att få en ingivningsdag fastställd, bör bestämmelserna tas in i lag (jfr Lagrådets uttalande i prop. 2000/01:13 s. 60). Regeringen delar utredningens uppfattning att de grundläggande förutsättningarna för när en handling skall anses utgöra en patentansökan och tilldelas en ingivningsdag bör anges i en ny paragraf, 8 b §. I enlighet med vad som sägs i konventionen bör det uppställas krav på en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in utgör en patentansökan, uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och kontakta denne samt något som framstår som en beskrivning eller ritningar. Alternativt till en beskrivning eller ritningar bör godtas en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan. Om sökanden hänvisar till en tidigare patentansökan och denna patentansökan inte har getts in till patentmyndigheten, bör det ställas krav på att det ges in en kopia av denna ansökan med uppgifter om dess ingivningsdag och nummer samt om vilken patentmyndighet den getts in till. Ingivningsdagen blir den dag då samtliga krav är uppfyllda. Om kraven uppfylls först efter det att sökanden har ingett en komplettering, blir alltså ingivningsdagen den dag då kompletteringen kommer in till PRV (se vidare i detta avsnitt under rubriken "Föreläggande om komplettering och överklagande av avskrivningsbeslut"). Under vissa omständigheter kan dock ingivningsdagen flyttas fram även om den ingivna handlingen uppfyller kraven för att fastställa en ingivningsdag; se vidare nedan om genomförandet av artikel 5(6) i PLT i patentlagen.

### *Löpdagsförskjutning*

Enligt 13 § patentlagen 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 § patentlagen. Men sökanden måste då betala ny ansökningsavgift. Dessutom löper sökanden risken att det under mellantiden uppkommit ett nyhetshinder för bifall till ansökan.

Genom 14 § patentlagen, som det hänvisas till i 13 §, 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, s.k. löpdagsförskjutning. Den fördel sökanden har av att utnyttja denna möjlighet är väsentligen av praktisk natur. Vad sökanden vinner är, för det första, att han inte behöver utarbeta nya ansökningshandlingar, något som får anses 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 § patentlagen för att rätten till prioritet skall kunna bibehållas. En annan sak är att den som vill åberopa 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.

I en framställning till regeringen, daterad den 1 februari 1996, föreslog PRV att 14 § patentlagen 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, åberopat 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.

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 § patentlagen i ett delvis nytt läge.

De aktuella PLT-bestämmelserna innebär, som tidigare berörts i avsnitt 6.5.1, 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, 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 åsätta ansökan en ingivningsdag enligt kraven i artikel 5(1). Oavsett om en underrättelse skickats eller inte – 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 patentmyndigheten (regel 2[3]). Om kompletteringen sker inom den föreskrivna tiden, 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. Som ytterligare redogörs för under nästa rubrik har dock sökanden enligt konventionen möjlighet att åstadkomma att den ursprungliga ingivningsdagen blir gällande.

Förutsättningarna för förskjuten ingivningsdag enligt artikel 5(6)(a) i PLT skiljer sig på flera sätt från dem som gäller enligt 14 § patentlagen. För det första är utrymmet för löpdagsförskjutning snävt hållet enligt PLT-bestämmelsen, under det att vilka ändringar som helst kan göras enligt svensk rätt (tidsgränsen sex månader skulle dock i och för sig kunna tillämpas också enligt PLT). För det andra är, under de angivna förutsättningarna, löpdagsförskjutningen obligatorisk enligt PLT, medan sökanden råder över frågan enligt 14 § patentlagen.

Oavsett de skäl som i övrigt kan finnas för att upphäva 14 § patentlagen, kan det ifrågasättas om det är möjligt att behålla paragrafen vid ett svenskt tillträde till PLT. Kravet på harmonisering med artikel 5 är som nämnts absolut. Även om regeln om löpdagsförskjutning i 14 § patentlagen inte i praktiken ger sökandena några väsentliga förmåner, så måste konstateras att bestämmelsen går längre än vad som förutsatts i PLT. Det kan också befaras att de påtalade riskerna för att en ingivningsdag som förskjutits med stöd av 14 § patentlagen 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 som nämnts bestämmelsen om löpdagsförskjutning tagits bort för flera år sedan. Bland remissinstanserna finns också ett starkt stöd för utredningens förslag att också den svenska bestämmelsen skall utmönstras. Enligt regeringens uppfattning talar därför klart övervägande skäl för att 14 § patentlagen bör upphävas.

#### *Genomförandet av artikel 5(6) i PLT i patentlagen*

I föregående avsnitt har 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, behandlats. Från denna bestämmelse ges, som tidigare angetts, undantag som innebär att den ursprungliga ingivningsdagen under vissa förutsättningar kan behållas. 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]). För att så skall få ske får det i nationell lag föreskrivas olika villkor, bland annat att den saknade delen av beskrivningen eller den utelämnade ritningen fullständigt skall framgå av den prioritetsgrundande ansökan (regel 2[4][iv]). Ett sådant villkor har



införts i bland annat den finska patentlagen. 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.

Mot bakgrund av vad som tidigare sagts om den tvingande karaktären av artikel 5 och att EPC 2000 anpassats till artikeln talar övervägande skäl för att det i patentlagen införs en bestämmelse som motsvarar innehållet i artikel 5(6) och regel 2(3–4) i PLT. Regeringen delar därför utredningens bedömning att en sådan bestämmelse bör införas i patentlagen. Regeringen delar också utredningens bedömning att det som villkor för att den ursprungliga ingivningsdagen skall kunna gälla efter en komplettering bör krävas att den saknade delen av beskrivningen eller den utelämnade ritningen fullständigt framgår av den prioritetsgrundande ansökan och att sökanden ger in en kopia av den ansökan. Som *Lagrådet* anfört innebär regel 4(3) i PLT, vartill regel 2(4) hänvisar, att något krav på ingivande av kopia inte kan ställas i de fall den tidigare ansökan har lämnats in till PRV. Undantag från skyldigheten att ge in kopia bör därför göras för sådana fall. Lagförslaget har kompletterats i detta hänseende. Den ursprungliga ingivningsdagen bör gälla om sökanden återtar den kompletterande delen av beskrivningen eller de kompletterande ritningarna.

#### *Föreläggande om komplettering och överklagande av avskrivningsbeslut*

Utredningen har i sitt förslag till nya 8 b och 8 c §§ patentlagen tagit med särskilda regler för det fall det finns brister i de handlingar som ges in. I andra till fjärde stycket i den föreslagna 8 b § har, med förebild i artikel 5(3 och 4) samt regel 2(1 och 2) i PLT, föreslagits att patentmyndigheten skall förelägga ingivaren att inom två månader från dagen för föreläggandet avhjälpa brister som hindrar att ingivningsdag åsätts. För det fall föreläggande inte kan ges, därför att uppgifter om ingivaren saknas, skall bristerna avhjälpas inom två månader från den dag då handlingar först gavs in till patentmyndigheten. Avhjälpas inte bristerna inom nämnda frister skall någon patentansökan inte anses ingiven. I förslaget till 8 c § andra och tredje stycket har införts särskilda regler om kompletteringar av en patentansökan i vilken saknas delar av beskrivningen. Förslaget har sin förebild i artikel 5(6) och regel 2(3 och 4).

Som tidigare framgått delar regeringen utredningens bedömning att patentlagens bestämmelser bör motsvara innehållet i artikel 5. Regeringen finner också att utredningens förslag till utformning av de nya paragraferna i allt väsentligt bör följas. Det bör dock i 8 b § klargöras vad som skall ske med en handling som inte kan anses utgöra en patentansökan. Det bör också finnas en möjlighet för sökanden att få en överprövning av PRV:s bedömning, särskilt som frågan om ingivningsdag är av stor betydelse för sökanden. Det bör därför uttryckligen anges i 8 b § att patentmyndigheten skall avskriva ett ärende, när ingivna handlingar inte skall anses utgöra en patentansökan. Ett beslut om avskrivning vinner inte rättskraft i den meningen att det hindrar sökanden från att lämna in en ny patentansökan (jfr RÅ 1987 ref. 80). Vidare bör det i 26 § införas en möjlighet att överklaga ett sådant beslut om avskrivning.

De nya reglerna om kompletteringar för fastställande av ingivningsdag utgör specialbestämmelser med särskilda rättsföljder. Den generella bestämmelsen i 15 § patentlagen om brister i en patentansökan och andra hinder mot bifall till en ansökan kan alltså inte tillämpas i de fall som avses i 8 b och 8 c §§. *Patentbesvärsrätten* har anfört att detta förhållande bör framgå uttryckligen genom ett tillägg i 15 §. Regeringen delar denna bedömning. Om det finns anledning för PRV att lämna förelägganden enligt både 8 b § eller 8 c § och 15 §, bör dock föreläggandena i möjligaste mån ges vid ett och samma tillfälle. Det skall i sammanhanget anmärkas att en patentansökan som har avskrivits enligt 15 § kan återupptas (se 15 § tredje stycket). Någon möjlighet att återuppta ett ärende som avskrivits med stöd av 8 b § bör dock inte finnas. Skälet är att en möjlighet till återupptagning skulle innebära ytterligare osäkerhet för tredje man när det gäller ansökans ingivningsdag. Sökanden får anses tillgodosedd genom möjligheterna att överklaga PRV:s beslut om avskrivning och att ge in en ny patentansökan.

### 6.5.3 Rätt till fortsatt handläggning – artikel 11

#### *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 regleras i 72 § patentlagen 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.

#### *Närmare om innebörden av artikel 11 i PLT*

Enligt artikel 11(1) i 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) i PLT).

Av större betydelse är den obligatoriska bestämmelsen i artikel 11(2) i vilken det anges att en patentsökande eller patenthavare som inte iakttagit en av patentmyndigheten bestämd frist skall ha rätt till fortsatt handläggning och, om så behövs, att få förlorade rättigheter återställda. Vad som skall kunna krävas är att begäran görs inom viss tid (enligt regel 12[4] minst två månader från dagen för patentmyndighetens underrättelse

om fristförsummelsen) 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 frister som bestämts av myndigheten 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 dock 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 § patentlagen) eller avslagits, eller att sökanden inte längre har rätten att yttra sig över ett föreläggande.

#### *Bestämmelser i patentlagen om rätt till fortsatt handläggning*

Bestämmelser om en ovillkorlig rätt för sökande att få handläggningen återupptagen finns i 15 § tredje stycket patentlagen. Vad som avses är situationen när en patentsökande inte inom förelagd tid efterkommit ett föreläggande av PRV att komplettera en bristfällig ansökan. I sådant fall skall ansökningsbeskrivningen 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 § andra stycket patentlagen, 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 ansökningen avskrivas. Sökanden har då ytterligare fyra månader på sig att få handläggningen återupptagen. Förutsättningen är att sökanden inom denna frist betalar meddelandavgiften plus en särskild återupptagningsavgift.

En betydelsefull möjlighet att undgå rättsförlust när en tidsfrist försummits ges i 41 § tredje stycket patentlagen. En patenthavare som försummat att senast ordinarie förfallodag betala årsavgiften för ett patent eller en patentansökan har trots detta möjlighet att vidmakthålla patentet eller ansökan genom att inom sex månader efter förfallodagen betala en förhöjd avgift. Bestämmelsen grundas på tvingande bestämmelser i artikel 5bis Pariskonventionen.

#### *Bestämmelser i EPC om rätt till fortsatt handläggning*

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

En ganska omfattande ändring av artikel 121 har gjorts i EPC 2000. Tillämpningsområdet för bestämmelsen om rätt till fortsatt handläggning har väsentligt vidgats, så att det i fortsättningen skall vara möjligt att begära och få handläggningen återupptagen inte bara då en viss rättsföljd inträtt, utan beträffande i princip alla frister som försummits. 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 från bestämmelsens tillämpningsområde har dock föreskrivits (se artikel 121[4] och regel 135[2] EPC 2000).

Nyordningen i artikel 121 i EPC är inspirerad av artikel 11(2) i PLT men går som framgått längre än vad PLT:s minimibestämmelse förutsätter. Ett uttalat syfte med ändringen i EPC-artikeln är att förenkla förfarandet för både användarna och det europeiska patentverket. I och med att fortsatt handläggning skall kunna medges utan omgång – någon prövning av om giltig ursäkt för fristförsummelsen funnits förutsätts inte i dessa fall – skall de mer administrativt tyngande ärendena om återställande av försutten tid ("re-establishment of rights") enligt artikel 122 i EPC kunna reduceras till antalet. I regel 136(3) i 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 återställande av försutten tid kommer alltså att inskränkas till att gälla ett fåtal fristtyper.

**Regeringens bedömning:** Bestämmelsen om rätt till fortsatt handläggning i artikel 11(2) i patenträttskonventionen bör inte föranleda några ändringar i patentlagen.

**Utredningens bedömning** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt utredningens bedömning eller lämnat den utan erinran.

**Skälen för regeringens bedömning:** Artikel 11(2) i PLT är en minimibestämmelse, dvs. fördragsstaterna kan tillämpa regler som är mer gynnsamma för sökande eller rättsinnehavare. Ovan har gjorts en genomgång av artikeln och bestämmelser i patentlagen som ger ovillkorlig rätt till återupptagen handläggning. Utredningen har mot bakgrund av dessa bestämmelser ansett att det inte är nödvändigt att ändra patentlagen för att uppfylla kraven i PLT. Enligt utredningen är de frister som kommer i fråga sådana att de antingen redan omfattas av en rätt till återupptagande (se särskilt 15 § patentlagen beträffande frister vid föreläggande om komplettering eller yttrande), eller är tidsbestämda i lagen (exempelvis 19 § patentlagen om frist för betalning av meddelandavgift), eller är sådana som får undantas från tillämpning av PLT-bestämmelsen (exempelvis 24 § patentlagen om frister för yttranden i invändningsärenden). Regeringen gör i denna del samma bedömning som utredningen. Något krav på att anpassa patentlagen till PLT bedöms alltså inte finnas. Inte heller bedöms det finnas något praktiskt behov av en sådan anpassning. Förslaget att i PLT skriva in bestämmelser om rätt till fortsatt handläggning tog i första hand sikte på förhållanden i länder vars regelverk inte redan ger dessa möjligheter. Några särskilda behov av att i detta hänseende stärka patentsökandenas ställning i Sverige har inte framkommit. Som påtalats finns i patentlagen bestämmelser om rätt till återupptagande i situationer när risken för oskäligen rättsförluster är särskilt påtaglig. Ett extra skyddsnät erbjuds dessutom genom möjligheten till återställande av försutten tid enligt 72 § patentlagen.

Vad som skulle kunna tala för att man i patentlagen för in en generell bestämmelse om fortsatt handläggning vid underlåtenhet att iaktta tidsfrister, är framförallt att detta har skett i EPC 2000. Med den lösning som valts i EPC 2000 skulle man minska tillämpningsområdet för bestämmelsen om återställande av försutten tid i 72 § till förmån för en ovillkorlig automatisk rätt till fortsatt handläggning.

Som utredningen har utvecklat finns dock flera skäl som talar mot införandet av en generell bestämmelse om fortsatt handläggning som den i 11(2) i PLT. För det första kan det anföras att en sådan bestämmelse skulle innebära att sökandens och rättsinnehavarens intressen framhävs alltför mycket på bekostnad av tredje mans intressen. Att sökanden utan särskilda skäl kan underlåta att iaktta frister som föreskrivits av patentmyndigheten skulle nämligen skapa en rättsosäkerhet för tredje man och innebära risk för utdragen handläggning. För det andra skulle en ny generell bestämmelse i patentlagen om rätt till fortsatt handläggning medför flera lagtekniska problem. Som utredningen har påpekat skulle de nuvarande bestämmelser om rätt till återupptagande i 15 och 19 §§, som är väl etablerade och av stor betydelse för användarna, behöva tas bort.

Detta skulle innebära risk för en minskad regeltransparens. Visserligen skulle det vara möjligt att i de båda lagrummen göra hänvisningar till den nya generella bestämmelsen. Kvar står ändå den olägenhet som följer av att de materiella bestämmelserna om återupptagande flyttas från lagbestämmelser som rör ändamålet med fristen. En generell bestämmelse om fristförlängning skulle med nödvändighet behöva förses med rätt omfattande undantag (jfr regel 12[5] i PLT och regel 135[2] i EPC 2000), vilket skulle göra regelverket svåröverskådligt. 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 135(1) i EPC 2000, och som i sin tur är anpassad till minimikravet i regel 12(4) i PLT. I dag gäller enligt 19 § patentlagen en tvåmånadersfrist för försenad betalning av meddelandeavgift. Fristen för begäran om återupptagande enligt 15 § patentlagen 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. Slutligen kan det konstateras att en svensk anpassning till artikel 11(2) i PLT inte skulle innebära en fullständigt harmoniserad europeisk regelsystematik. De nordiska länder som har tillträtt PLT, Danmark och Finland, har nämligen valt att inte anpassa sina patentlagar på detta sätt.

Mot bakgrund av vad som anförts anser regeringen att övervägande skäl talar mot att i patentlagen införa någon bestämmelse i linje med artikel 11(2) i PLT. Nuvarande bestämmelser i patentlagen, om rätt till återupptagen handläggning respektive rätt till försenad betalning i visst fall, bör inte heller ändras med anledning av artikeln.

### **6.5.5 Återställande av förlorade rättigheter – artikel 12**

#### *Innebörden av artikel 12 i PLT*

Artikel 12 i PLT innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar den som har underlåtit att iaktta en tidsfrist och därför gjort 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 underlåtelse att iaktta fristen. I artikel 12(1)(iv) har detta uttryckts så att patentmyndigheten skall finna att tidsfristen försuttits trots att den omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits eller, om lagstiftningen i fördragsstaten så medger, att dröjsmålet varit oavsiktligt. Innehållet i artikel 12 i PLT svarar i stort mot 72 § patentlagen.

Minimifristen för begäran om återställande har föreskrivits i regel 13(2) i PLT. En begäran skall kunna göras under minst två månader från den dag då förfallet upphörde. Det får dock 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. Också i detta hänseende råder överensstämmelse med 72 § patentlagen.

På en punkt avviker dock PLT-regeln från patentlagen. Enligt 72 § andra stycket patentlagen 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 eller 42 § tredje stycket patentlagen. I bestämmelserna anges att en årsavgift får betalas, med viss förhöjning av beloppet, inom sex månader efter förfallodagen respektive efter den tidpunkt när årsavgiften enligt ett beslut om anstånd skulle ha betalats. Denna extra betalningsfrist har sin grund i en tvingande bestämmelse i artikel 5bis i Pariskonventionen. Enligt artikeln i Pariskonventionen skall det ges en förlängd frist om minst sex månader från förfallodagen inom vilken en betalning som avser upprätthållandet av bland annat patent får göras. I 72 § har det ställts upp en särskild frist för återställande av en frist för betalning av en årsavgift. En begäran om återställande skall göras senast inom sex månader räknat från utgången av den utsträckta betalningsperiod som medges enligt 41 § tredje stycket och 42 § tredje stycket. Konsekvensen blir alltså att sökanden eller patenthavaren för närvarande har sex månader på sig att betala årsavgiften, och utöver detta ytterligare en frist om högst sex månader för att begära återställande av betalningsfristen. Enligt regel 13(2)(ii) i PLT skall en begäran om återställande av en frist för betalning av årsavgifter kunna göras inom en frist om minst tolv månader, räknat från utgången av fristen enligt artikel 5bis i Pariskonventionen.

I regel 136 i EPC 2000 har en anpassning skett till regel 13(2)(ii) i PLT.

### 6.5.6 Överväganden och förslag

**Regeringens förslag:** Patentlagen ändras så att den allmänt gällande maximifristen om tolv månader för begäran om återställande av försutten tid blir tillämplig också för betalning av årsavgifter. Tiden skall som tidigare räknas från utgången av den förlängda frist som anges i 41 § tredje stycket (72 §).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** Den helt övervägande andelen remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Som ovan konstaterats avviker 72 § patentlagen i nuvarande lydelse från innehållet i PLT (regel 13[2][ii]). Bestämmelsen i patentlagen anger att en begäran om återställande av frist för betalning av årsavgift skall framställas inom sex månader från fristens utgång medan PLT tillåter en sådan framställan inom ett år. Eftersom avvikelserna är till nackdel för sökande eller rättsinnehavare krävs en ändring av 72 § för att bestämmelsen skall vara förenlig med PLT. Utredningen har föreslagit att ändringen skall ske genom att paragrafens nuvarande andra stycke utgår. Motsvarande ändring har skett de danska och finska patentlagarna och, som ovan angetts, i EPC 2000.

### 6.5.7 Frågor om prioritetsrätt – artikel 13

#### *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 § patentlagen. Innebörden är att patent inte skall hindras av att uppfinningen angetts i en ansökan som upp till tolv månader tidigare gjorts i Sverige eller i något annat land som är anslutet till Pariskonventionen eller till Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, 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 få avslag på sin patentansökan på grund av nyhetshinder. Tolv månadersfristen för rätten till prioritet har hittills ansetts vara absolut. Av 72 § tredje stycket patentlagen framgår att det inte finns någon möjlighet att få fristen återställd ens på extraordinär väg.

Kompletterande bestämmelser om prioritet finns i 6 a–6 g §§ patentlagen. Enligt 6 a § 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 den dag från vilken prioritet begärs, ge in ett bevis om bland annat den tidigare ingivningsdagen och en kopia av den tidigare 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 i PLT innehåller bestämmelser om prioritet i tre avseenden. Enligt punkt 1 i artikeln 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 26bis.1 i PCT. Det anges där, förenklat uttryckt, att en frist för begäran om rättelse och tillägg inte får vara kortare än fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Punkten 2 i artikel 13 får sägas vara den bestämmelse i PLT 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. Enligt artikel 13(4) får konventionsstaterna kräva att en avgift betalas för en begäran om återställande av prioritetsfristen.



Punkten 3 i artikel 13 i 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 en framställning om det inte fått ut handlingen 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 det 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][b][ii]).

För prövning av framställningar enligt artikel 13 i PLT skall patentmyndigheten kunna ta ut en särskild avgift (artikel 13[4]).

**Regeringens förslag:** Den som har försummat fristen om tolv månader för att återropa prioritet ges rätt att få fristen återställd. Fristen återställs genom att patentmyndigheten förklarar att den senare ansökan för vilken prioritet återropas skall anses ingiven i rätt tid. För att prioritetsfristen skall återställas måste dock den patentansökan för vilken prioritet återropas ges in till patentmyndigheten inom två månader från prioritetsfristens utgång. Vidare måste sökanden begära att fristen skall återställas och betala en avgift inom samma tvåmånadersfrist. I övrigt uppställs samma villkor som gäller för en begäran om återställande av försutten tid i allmänhet (72 § andra stycket).

Sökanden skall inte behöva ge in ett prioritetsbevis eller en kopia av en prioritetsgrundande ansökan, om den äldre ansökan getts in till Patent- och registreringsverket (6 b § andra stycket).

En begäran om prioritet skall göras till patentmyndigheten inom 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som sökanden återropar som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen för den senaste ansökan. Om det är en internationell patentansökan är i stället den yttersta fristen för begäran fyra månader från den internationella ingivningsdagen. Sökanden får inom samma tid göra en ändring i prioritetsbegäran genom en anmälan till patentmyndigheten. När det gäller internationella patentansökningar kan anmälan också lämnas till Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens internationella byrå. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som återropas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen återropade ingivningsdagen, skall den nya ingivningsdagen gälla vid beräkningen av fristen för anmälan. De nu nämnda möjligheterna att begära prioritet och att ändra en prioritetsbegäran gäller dock endast om sökanden inte har begärt tidigt offentliggörande (6 a §).

**Regeringens bedömning:** Den nya möjligheten till återställande av prioritetsrätt ger inte anledning till ändringar i bestämmelsen i 74 § andra stycket om rätt för tredje man att fortsätta utnyttja en uppfinning efter att patenthavaren har återinsatts i sina tidigare rättigheter.

I patentlagen bör det inte införas någon bestämmelse om att en sökande som försuttit fristen för ingivande av prioritetsdokument på grund av att sökanden trots framställning till behörig myndighet inte fått dokumenten i tid kan behålla rätten till prioritet.

**Utredningens förslag och bedömning** överensstämmer i huvudsak med regeringens. Utredningen har inte tagit ställning till om någon ändring av 74 § patentlagen bör ske.

**Remissinstanserna:** En klar majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget och bedömningen eller lämnat dem utan erinran. *Försvarets materielverk* har anfört att 74 § patentlagen bör ändras så att den blir tillämplig också beträffande prioritetsfrister.

*Återställande av prioritetsrätt enligt artikel 13(2) i PLT*

I föregående avsnitt har redogjorts för den rätt som enligt artikel 13(2) i PLT skall finnas för patentsökande att rädda en försutten tolv månadersfrist för återropande av prioritet. För att återställande skall kunna ske krävs enligt konventionen att sökanden lämnar in den nya ansökan inom en tid som inte får vara kortare än två månader från prioritetsfristens utgång. Vidare krävs att sökanden inom samma tid dels gör en begäran om prioritet, dels visar giltig ursäkt för sin fristförsummelse. Konventionsstaterna får kräva att en avgift betalas för en begäran om återställande.

Enligt patentlagen går det inte att återställa fristen för att återropa prioritet. Denna ordning kan inte behållas vid en svensk anslutning till PLT. Det är som tidigare nämnts inte möjligt att ha bestämmelser som är mindre gynnsamma för sökanden eller patenthavaren än vad som anges i konventionen. Att behålla nationella bestämmelser om prioritet som avviker från vad som gäller internationellt är inte heller önskvärt. Regler om prioritet tillhör de bestämmelser där det är mest angeläget att en harmonisering på internationell nivå kommer till stånd. Skillnader i regler om prioritet mellan olika länder kan leda till allvarliga rättsförluster för sökande. Att en harmonisering nu kan ske genom PLT är därför välkommet och principiellt till fördel för svenska företag och enskilda.

I 72 § finns generella bestämmelser om återställande av frister. Paragrafens första stycke innehåller regler om under vilka förutsättningar en patenthavare eller patentsökande som har överskridit en frist för en viss åtgärd kan få en förklaring om att åtgärden är vidtagen i rätt tid. Ett krav är att underlåtenheten att iaktta fristen skall ha lett till en rättsförlust. Ett annat krav är att patenthavaren eller patentsökanden skall ha iakttagit all den omsorg som kan krävas med hänsyn till omständigheterna för att vidta åtgärden inom fristen. De nu nämnda kraven för att en ansökan om återställande av en frist skall kunna bifallas är väl motiverade också för återställande av prioritetsfristen och överensstämmer också med artikel 13(2) i PLT. Någon ändring av nämnda bestämmelser i 72 § första stycket behöver alltså inte ske för att anpassa patentlagen till PLT.

I 72 § första stycket finns också generella regler om vilka åtgärder en patentsökande eller patenthavare skall vidta för att få bifall till en begäran om att en viss åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid. Patentsökanden eller patenthavaren skall vidta den aktuella åtgärden inom två månader från det att förfallet, som hindrade att åtgärden vidtogs i rätt tid, upphörde. Åtgärden skall dock vidtas senast inom ett år från det att den frist som patentsökanden eller patenthavaren inte iakttagit löpte ut. Inom samma tid skall patentsökanden eller patenthavaren ge in en begäran om att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid samt betala en avgift. Nu nämna frist för att vidta en åtgärd och framställa en begäran om att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid är mer generös än motsvarande frist i regel 14.4 i PLT. Som nämnts gäller enligt regeln i PLT en minsta frist om två månader från dagen då prioritetsfristen löpte ut. Utredningen har anfört att det saknas skäl att bestämma fristen till längre tid än minimifristen enligt PLT. Det finns fog för en sådan

bedömning. En längre frist riskerar att leda till osäkerhet för tredje man som inte vet om sökanden kommer att kunna åberopa prioritet. Det finns därför skäl att ha en så kort frist som möjligt. En tvåmånadersfrist har också införts i EPC 2000 (regel 136[1]) samt i de danska och finska patentlagarna. Med dessa skäl finner regeringen att fristen för en sökande att ge in den ansökan för vilken prioritet åberopas och att framställa en begäran om att ansökan skall anses ingiven i rätt tid bör bestämmas till två månader. Bestämmelser om detta bör införas i 72 § patentlagen. Vidare bör det införas en skyldighet för sökanden att betala en avgift för att begäran skall tas upp.

Med anledning av utredningens förslag att införa en möjlighet till återställande av en prioritetsfrist har *Försvarets materielverk* föreslagit att 74 § patentlagen skall ändras så att den blir tillämplig också på prioritetsfrister. Syftet med en sådan lösning skulle vara att ge skydd för den tredje man som i god tro påbörjat ett utnyttjande av en uppfinning, efter att ha konstaterat att sökanden har försuttit tolvmånadersfristen för att åberopa prioritet. Genom att göra 74 § tillämplig på prioritetsfrister skulle tredje man i nämnda situation ha rätt att fortsätta utnyttja uppfinningen, även om patentet blir giltigt i Sverige till följd av att sökanden fått prioritetsrätten återställd. Som verket själv anfört skulle dock den föreslagna ändringen inte få någon större praktisk betydelse. Ett skäl till detta är att det torde vara endast ett fåtal prioritetsgrundade ansökningar som blivit allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen före prioritetsfristens utgång. Att sådant offentliggörande skett är en förutsättning för att tredje man skall få nämnda rätt enligt 74 §. Det andra skälet till den ringa praktiska betydelsen är att fristen för en begäran om återställande av prioritetsrätt är så kort som två månader efter prioritetsfristens utgång. Visserligen sträcker sig den tidsram inom vilken tredje mans rätt kan uppstå ända till dess att patentmyndigheten kungjort beslutet om återställande av rätt. Men det är ändå fråga om en kortare period innan frågan om prioritetsrätten avgjorts och avgörandet kungjorts. Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om det finns tillräckliga tredjemansintressen för den ändring av 74 § som *Försvarets materielverk* har föreslagit. Den tredje man som känner till innehållet i en patentansökan och att sökanden försuttit tolvmånadersfristen enligt 6 § för att åberopa prioritet, bör normalt kunna avvakta ytterligare viss tid med att utnyttja uppfinningen för att få det klarlagt att sökanden inte återinsätts i sin rätt. Varken praktiska skäl eller tredje mans intressen talar alltså i någon större utsträckning för den föreslagna ändringen. Det kan dock noteras att EPC 2000 torde ge tredje man rätt till fortsatt utnyttjande av en uppfinning i denna situation (artikel 122 punkt 1 och 5). Däremot ges inte någon sådan möjlighet enligt den danska eller den finska patentlagen, vars bestämmelser om tredje mans rättigheter vid beslut om återställande av försuttit tid är i allt väsentligt likalydande med 74 § patentlagen.

Vid en samlad bedömning finner regeringen inte tillräckliga skäl att föreslå en ändring av 74 § så att den omfattar också prioritetsfrister. Det finns dock skäl att följa utvecklingen när det gäller användningen av den nya möjligheten att återställa prioritetsfrister, särskilt när det gäller effekterna för tredje man.

Sist i föregående avsnitt har redogjorts för innebörden av bestämmelsen i artikel 13(3) i PLT. Som angivits avser bestämmelsen den situationen att sökanden, trots begäran hos behörig myndighet, inte fått tillgång till en kopia av en tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande, 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 § patentlagen 16 månader från den dag från vilken prioritet begärs. Fristen motsvarar vad som minst skall gälla enligt regel 4(1) i PLT (jfr hänvisning till artikel 6[5] i artikel 13[3][ii] i PLT).

Utredningen har övervägt att införa en särskild bestämmelse i patentlagen om återställande av prioritetsrätt när sökanden inte kunnat få tillgång till kopia av en tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Man har dock stannat för att inte föreslå en sådan bestämmelse, framförallt därför att 72 § patentlagen bedömts ge lika generöst skydd som artikel 13(3) i PLT i den angivna situationen. Utredningen har anfört att det inte är ovanligt att patentsökande med stöd av 72 § begär återställande av försutten tid, av det skälet att prioritedokument inte tillräckligt snabbt lämnats ut av en utländsk myndighet, och att sådana framställningar regelmässigt bifalls, om det framkommer att sökanden gjort vad som rimligen kan krävas för att i tid få ut handlingarna. Utredningens bedömning har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av det övervägande antalet remissinstanser. Tilläggas kan att någon särreglering motsvarande artikel 13(3) inte har införts i EPC 2000 och inte heller i den finska respektive den danska patentlagen. Mot denna bakgrund delar regeringen utredningens bedömning att 72 § erbjuder tillräckligt skydd för sökande i den situation som behandlas i artikel 13(3) i PLT och att därför någon särbestämmelse inte bör införas i patentlagen.

Enligt regel 4(3) i PLT får ingen fördragsstat kräva att sökanden ger in en kopia av en tidigare ansökan eller ett prioritetsbevis, om den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande 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 göra undantag från ingivningskravet i det fall den tidigare 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 § patentlagen och 12 § patentkungörelsen anges att bevis och kopia avseende en svensk patentansökan som åberopas som prioritet endast behöver ges in om PRV begär det. Förfarandet vid PRV får anses uppfylla kraven i regel 4(3) i PLT. Med hänsyn till prioritetsbestämmelsernas betydelse för sökandena bör dock ett ovillkorligt undantag framgå direkt av lagtexten.

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. Frågan om dispens kan

*Åberopande av prioritet eller rättelse i en prioritetsbegäran – artikel 13(1)  
i PLT*

Enligt 6 a § patentlagen skall en sökande begära prioritet inom tre månader från den dag då ansökan gjordes eller skall anses gjord (jfr 14 § patentlagen som behandlats i avsnitt 6.5.2). Samtidigt skall uppgifter lämnas om var och när den åberopade ansökan gjordes. En prioritetsbegäran skall alltså tillsammans med föreskrivna uppgifter ges in senast femton månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som sökanden åberopar som prioritetsgrundande. Av paragrafens andra stycke framgår att en prioritetsbegäran för en internationell patentansökan skall göras inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen. Sökanden skall inom samma tid lämna uppgifter om den tidigare ansökan. Uppgift om den tidigare ansökans nummer får dock lämnas inom sexton månader från ingivningsdagen för den ansökan.

Bestämmelserna i 6 a § om prioritetsbegäran för en internationell ansökan har sin grund i regel 4(10) i PCT. Denna regel ändrades den 1 januari 2000. I regel 4(10) anges att en prioritetsbegäran skall göras i den internationella patentansökan och att den skall innehålla uppgift om bland annat vid vilken tidpunkt den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande gjordes och dess nummer samt, om ansökan är en internationell ansökan, till vilken mottagande myndighet den gavs in. Samtidigt som regel 4(10) ändrades fick även regel 26bis i PCT ett nytt innehåll. Enligt sistnämnda regel får sökanden lägga till en prioritetsbegäran eller göra en rättelse i en sådan begäran genom en anmälan om detta till den myndighet som mottagit den internationella patentansökan eller till WIPO:s internationella byrå. Uttrycket lägga till en prioritetsbegäran ("add a priority claim") innebär i PCT inte något krav på att sökanden först skall ha gjort en prioritetsbegäran som senare kompletteras. Det kan vara fråga om en helt ny prioritetsbegäran likaväl som ett tillägg till en tidigare begäran. Anmälan skall göras inom 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om tillägget eller rättelsen innebär att ingivningsdagen för den tidigare ansökan ändras, får anmälan göras inom 16 månader från den ursprungliga ingivningsdagen eller från den ändrade ingivningsdagen, beroende på vilken frist som löper ut först. En anmälan om tillägg eller rättelse får dock under alla förhållanden göras inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

Några bestämmelser om vid vilken tidpunkt en prioritetsbegäran skall göras finns inte i PLT. Som framgått av avsnitt 6.5.7 gäller dock enligt artikel 13(1) i PLT en skyldighet för fördragsstaterna att tillåta rättelse i en åberopad prioritet eller tillägg av en begäran om prioritet, förutsatt att detta görs inom viss tid. Liksom i PCT kan ett tillägg innebära att det görs en helt ny prioritetsbegäran. I regel 14(3) anges att tidsfristen för en sådan begäran inte får vara kortare än den frist som enligt PCT gäller för att ge in en prioritetsbegäran efter det att en internationell ansökan getts in. Till följd av den koppling som gjorts till regel 26bis i PCT har sökanden enligt PLT rätt att göra ett tillägg av eller en rättelse i en

prioritetsbegäran inom de tidsfrister som gäller enligt PCT. Enligt regel 14(1) i PLT får dock en begäran om tillägg eller rättelse vägras, om sökanden begärt förtida publicering av ansökan.

Artikel 13(1) och regel 14(3) i PLT och ändringarna i reglerna 4(10) och 26bis i PCT medför ändringar 6 a § patentlagen. Bestämmelserna om när en prioritetsbegäran för en internationell patentansökan skall göras och vad den skall innehålla bör anpassas till nämnda regler i PCT. Det innebär att en prioritetsbegäran för en internationell patentansökan skall kunna göras inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan om åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen. Det måste också finnas utrymme att ändra prioritetsbegäran inom samma frister.

Även beträffande nationella ansökningar måste ges möjlighet att ändra en tidigare prioritetsbegäran men också att ge in en ny begäran inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om denna frist löper ut senare, inom fyra månader från ingivningsdagen. Som utredningen funnit har därmed den mer begränsade frist för att begära prioritet som gäller i dag inte längre någon funktion. I EPC har gjorts en ändring som ger sökanden rätt att framställa en prioritetsbegäran inom 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Sökanden kan också göra en rättelse i begäran inom samma frist eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen. (Regel 52[2 och 3] i EPC 2000.) I finsk rätt har angetts att en begäran om prioritet skall göras inom 16 månader från den tidigare ansökan samt att sökanden kan lägga till en prioritetsbegäran eller göra en rättelse i en begäran inom samma frist eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen för den senaste ansökan. Mot denna bakgrund finner regeringen att en begäran om prioritet för en nationell ansökan bör kunna göras inom 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om denna frist löper ut senare, inom fyra månader från ingivningsdagen. De uppgifter om den tidigare ansökan som enligt 6 a § första stycket skall lämnas till patentmyndigheten tillsammans med en begäran om prioritet bör lämnas in inom samma sextonmånadersfrist.

I regel 52(4) i EPC 2000 och i den finska patentförordningen har angetts att en begäran om prioritet inte får ges in eller ändras efter det att sökanden har begärt tidigare offentliggörande av sin patentansökan. Regeringen finner, i likhet med utredningen, att motsvarande undantag bör gälla enligt patentlagen, om sökanden har begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.

Enligt artikel 13(4) PLT skall en avgift kunna tas ut bland annat i det fall en anmälan om tillägg till eller rättelse i en prioritetsbegäran görs. Utredningen har dock inte föreslagit någon sådan avgift för svenskt vidkommande, framförallt därför att något motsvarande avgiftskrav inte ställts upp i EPC 2000. Regeringen delar denna bedömning.

## 7 Ändringar i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT)

### 7.1 Inledning

Konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) antogs vid en diplomatisk konferens i Washington år 1970. Till konventionen, som trädde i kraft år 1978, är i dag mer än 130 stater i alla världsdelar anslutna, däribland Sverige. Konventionen förvaltas av FN-organet Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Under senare år har konventionen genom beslut av PCT:s generalförsamling ändrats vid ett tillfälle och tillämpningsföreskrifterna vid ett flertal tillfällen. Det är dock bara några av ändringarna av tillämpningsföreskrifterna som är sådana att de kräver ändringar i nationell rätt och som därför behandlas i detta lagstiftningsärende.

I mars 2000 beslöts ändringar i tillämpningsföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 mars 2001. 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 (ändringen behandlas ingående i avsnitt 7.3.2).

I oktober 2001 beslutades ändringar i både PCT och dess tillämpningsföreskrifter. Ändringarna, som trädde i kraft den 1 april 2002, avsåg bland annat tidsfristen för att fullfölja en internationell ansökan nationellt (se närmare om ändringarnas innebörd i avsnitt 7.2.2).

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.

### 7.2 Tidsfrist att fullfölja en internationell patentansökan

#### 7.2.1 Översikt över systemet med internationell patentansökan

Under avsnitt 4.4.2 har berörts att PCT erbjuder ett förenklat förfarande för den som vill ansöka om patent i flera länder. 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, bland andra det europeiska patentverket (EPO) och WIPO. Den mottagande myndigheten kontrollerar att vissa formella krav är uppfyllda, varefter ansökningen tilldelas en internationell ingivningsdag. Ansökningen blir sedan föremål för en nyhetsundersökning av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet (International Searching Authority, ISA) som särskilt bemyndigats för uppgiften. I Europa tjänstgör förutom EPO de spanska, finska och svenska



patentmyndigheterna 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 också en sökande möjlighet att få en internationell förberedande patenterbarhetsprövning gjord av en internationell myndighet med sådan behörighet (International Preliminary Examining Authority, IPEA). I Europa är det endast EPO och de spanska, finska och svenska patentverken som har ställning som IPEA. Nyligen har det Nordiska patentinstitutet (Nordic Patent Institute, NPI) utsetts till ISA- och IPEA-myndighet. NPI är en mellanstatlig organisation som har upprättats av de danska, norska och isländska regeringarna. Syftet med den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen 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 i PCT). 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 nationell patentmyndighet eller EPO. Prövningen förutsätter att ansökan fullföljts i viss ordning.

Grundläggande bestämmelser om fullföljd i Sverige av en internationell patentansökan enligt PCT finns i 31 § patentlagen. Dessa bestämmelser svarar mot dels artikel 22 i PCT i dess lydelse före den ändring som beslutats i oktober 2001, dels artikel 39 i 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 patenterbarhetsprövning och har han dessutom inom 19 månader från ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) lämnat 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 patenterbarhetsprövning 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 patentlagen, i de fall en sådan ansökan visserligen gjorts inom 19-månadersfristen men sökanden först därefter anmäler till patentmyndigheten att han avser använda resultatet från patenterbarhetsprövningen vid ansökan om patent i Sverige. Skulle sökanden efter utgången av 20-månadersfristen återkalla sin begäran om förberedande patenterbarhetsprövning eller sin förklaring om att han avser att använda resultatet från prövningen vid en ansökan om patent i Sverige, anses den internationella ansökan som återkallad såvitt avser Sverige (32 §).

Genom beslut den 3 oktober 2001 ändrades tidsfristen för fullföljd av en internationell patentansökan i artikel 22 i PCT. Artikeländringen, som trädde 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 i PCT, som behandlar fullföljdsfrister m.m. i de fall ansökan varit föremål för en internationell förberedande patenterbarhetsprövning, har inte skett. Detta innebär att fristen för fullföljd av en internationell patentansökan är 30 månader, oavsett om denna varit föremål för en internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller inte. Den 19-månadersperiod som tidigare var knuten till ansökan om patenterbarhetsprövningen hänförde sig endast till förutsättningarna för att få utnyttja 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]). Flera 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 patenterbarhetsprövning. Om någon sådan prövning inte har begärts, är tidsfristen för fullföljd i flertalet av medlemsländerna i stället 30 månader. För fullföljd till EPO av PCT-ansökningar är emellertid tidsfristen också i dessa fall 31 månader (regel 159 i den europeiska patentkonventionen, EPC). Här kan anmärkas att drygt hälften av de av EPO år 2004 meddelade europeiska patenten härrörde från internationella patentansökningar, s.k. euro-PCT-ansökningar.

Det finns flera skäl till varför man har valt att införa en enhetlig frist för fullföljd av internationella ansökningar i EPC. EPO, som är den myndighet som behandlar flest internationella ansökningar, har under flera år haft en ansträngd arbetssituation som bland annat gjort det svårt att iaktta de tidsfrister som gäller för myndighetens verksamhet. Det har antagits att många sökande valt att begära internationell förberedande patenterbarhetsprövning huvudsakligen, eller kanske rent av uteslutande, för att få mer tid att överväga om fullföljd skall ske. Det faktiska behovet av en patenterbarhetsprövning 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 patenterbarhetsprövning, 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 patenterbarhetsprövning. Det torde dock fortfarande vara så att många sökande begär en internationell förberedande patenterbarhetsprövning 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

också för ett slutligt ställningstagande beträffande frågan vilka länder som patentansökningen skall fullföljas i. Prop. 2006/07:56

### 7.2.3 Överväganden och förslag

**Regeringens förslag:** Tidsfristen för fullföljd av en internationell patentansökan förlängs till 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, från prioritetsdagen. Fristen skall gälla oavsett om sökanden har begärt internationell patenterbarhetsbedömning inom 19 månader eller inte (31 och 33 §§). En bestämmelse tas bort som gäller återkallelse av en begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller av en förklaring om avsikt att använda resultatet av en sådan prövning vid ansökan om patent i Sverige (32 §).

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** En klar majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Som angetts i föregående avsnitt har bestämmelserna i PCT om tidsfrist för fullföljd av en internationell patentansökan ändrats från hittillsvarande 20, alternativt 30, månader till en enhetlig frist om minst 30 månader. Denna frist gäller oberoende av om internationell förberedande patenterbarhetsprövning begärts eller inte. Det är givetvis väsentligt att beslutade ändringar i PCT får genomslag i samtliga konventionsstater. De företag och enskilda som använder möjligheten till internationell patentansökan skall, så långt det är möjligt, kunna utgå från att konventionsstaternas regelverk om internationella ansökningar är harmoniserade med PCT i de mest grundläggande och viktiga frågorna. Tidsfrister för fullföljd av en internationell ansökan är av central betydelse och olikartade frister kan medföra risk för rättsförluster. Övergången till en enhetlig frist innebär dessutom ett mer transparent regelverk och en välkommen rationalisering av procedurerna hos PCT-myndigheterna.

En förlängd frist för de fall en internationell förberedande patenterbarhetsprövning inte begärts innebär fördelar för sökandena som ges större rådrum och därmed ökat handlingsutrymme. En konsekvens av detta 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. Mot detta skall dock vägas de fördelar som följer av en anpassning till den ändrade konventionen. De företag och enskilda som använder sig av PCT-systemet gör vinster i form av ökad rättssäkerhet och minskad administration, om tidsfristen för fullföljd av internationella patentansökningar harmoniseras. Som nämnts har EPC och patentlagarna i övriga Norden anpassats till konventionen i denna del. Enligt regeringens bedömning bör därför också Sverige harmonisera sina bestämmelser om tidsfrist för fullföljd av internationella patentansökningar.

En särskild 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. Samma ordning gäller numera också i de övriga nordiska länderna. I Finland var tidigare fristen för fullföljd 30 månader. Detta orsakade problem på så sätt att vissa sökande felaktigt utgick från att samma frist för fullföljd gällde där som vid fullföljd till regional fas. Olika långa tidsfrister kan således medföra en risk för rättsförluster. Utredningens förslag om en utvidgad fullföljdsfrist om 31 månader har också fått stöd bland remissinstanserna.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner regeringen att patentlagen bör anpassas till PCT på så sätt att det införs en enhetlig frist för fullföljd av en internationell patentansökan om 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, från prioritetsdagen. Denna frist bör gälla oavsett om sökanden har begärt internationell patenterbarhetsbedömning inom 19 månader eller inte.

En konsekvens av att man inför en enhetlig frist för fullföljd av internationella patentansökningar är att det saknas anledning att behålla den nuvarande bestämmelsen i patentlagen om återkallelse av en begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller av en förklaring om avsikt att använda resultatet av en sådan prövning vid ansökan om patent i Sverige. Den nuvarande bestämmelsen i 32 § patentlagen bör därför utgå.

## 7.3 Beviskrav i fråga om rätt till en uppfinning

### 7.3.1 Nuvarande bestämmelser i patentlagen

Av 1 § patentlagen 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 på så vis också rätten att erhålla patent. I 8 § anges vad en patentansökan skall innehålla. Paragrafen gäller primärt för nationella ansökningar men är till följd av en hänvisning i 33 § första stycket tillämplig också för internationella ansökningar som fullföljts i Sverige. I 8 § fjärde stycket 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 ges in till 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 Patent- och registreringsverket (PRV). I vissa fall är en arbetsgivare berättigad att inträda i rätten till en uppfinning som gjorts av en anställd (se 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. Också 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 ett patent söks. Enligt artikel 81 i EPC är det tillräckligt att sökanden i ansökningsuppgifterna uppger uppfinnaren och lämnar en redogörelse som ger upplysning om hur han eller hon förvärvat rätten till uppfinningen. Enligt regel 19(3) i EPC skall EPO obligatoriskt underrätta en uppfinnare som uppgetts i en ansökan gjord av någon annan. Dock kan varken sökanden eller uppfinnaren åberopa det förhållandet att EPO försummat att göra underrättelsen eller att denna innehåller felaktigheter (regel 19[4]).

I det lagstiftningsarbete som föregick Sveriges anslutning till EPC 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 (se prop. 1977/78:1 s. 218 f.).

### **7.3.2 Ändringar i tillämpningsföreskrifterna till PCT 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.

PCT är direkt tillämplig på internationella ansökningar. Genom en hänvisning i patentträttskonventionen (PLT) blir emellertid PCT styrande också för vad som kan krävas i fråga om nationella ansökningar. Enligt artikel 6(1) (ii) i PLT får 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 bland annat möjligheterna att kräva bevisning om sökandens rätt till uppfinningen. Ändringarna innebär följande. Enligt regel 4(17) i tillämpningsföreskrifterna till PCT kan en sökande i ansökan avge en på visst sätt utformad förklaring angående hans eller hennes rätt att söka och få patent. Om förklaringen ordagrant avfattats i enlighet med ett formulär som anges i handläggningsordningen ("Administrative Instructions") får, enligt regel 51bis(2)(a)(ii), en fördragsslutande stat inte rutinmässigt 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 finns 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 skäligen anledning att betvivla sökandens behörighet att söka patent på uppfinningen får myndigheten kräva att denne inger bevis till styrkande av sin rätt (jfr artikel 51bis(2)[a] PCT).

### 7.3.3 Överväganden och förslag

**Regeringens förslag:** Kravet i patentlagen om att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen i de fall han inte är uppfinnaren tas bort. I stället införs en bestämmelse som för dessa situationer ålägger sökanden att i ansökan ange grunden för sin rätt till uppfinningen. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. I sådant fall skall myndigheten kunna kräva att sökanden inger bevis som styrker rätten till uppfinningen. I lagen införs också en skyldighet för en sökande att lämna uppgift om uppfinnarens adress. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som uppgetts som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövt (8 § fjärde stycket)

**Utredningens förslag** överensstämmer i huvudsak med regeringens.

**Remissinstanserna:** Det klart övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. Detaljsynpunkter har lämnats.

**Skälen för regeringens förslag:** Som redogjorts för i föregående avsnitt uppställs i patentlagen krav på att den som ansöker om patent skall styrka sin rätt till uppfinningen, om sökanden inte är uppfinnaren. Syftet med bestämmelsen är att patent inte skall meddelas någon annan än den som faktiskt är berättigad att förfoga över uppfinningen. Enligt den grundläggande bestämmelsen i 1 § första stycket patentlagen 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 bland annat på den grunden att patentet meddelats fel person (25 § första stycket 1 respektive 52 § första stycket 1 patentlagen). 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 (jfr 15 och 16 §§ patentlagen).

Det finns skäl att betona att sökandens rätt till uppfinningen på intet sätt har fastslagits slutligt genom att patentmyndigheten ansett beviskravet uppfyllt enligt nuvarande 8 § fjärde stycket patentlagen. Redan i ansökningsärendet kan ett påstående om bättre rätt göras. Påståendet kan leda till att PRV med stöd av 17 § 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 ansökningen (18 §). Oavsett om bättre rätt påstås i ansökningsärendet kan, som nämnts, frågan om sökandens legitimation prövas efter det att patentet meddelats. På grund av en invändning enligt 24 § 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 enligt 52 eller 53 §. Det är alltså inte så att beviskravet enligt 8 § fjärde stycket i sig är nödvändigt för att uppfinnare/tredje man skall kunna bevaka sin rätt gentemot den som sökt patent.

När det nu i PCT införts bestämmelser om vad en patentmyndighet får kräva av sökanden i de fall denne inte är uppfinnare, måste den nuvarande ordningen i patentlagen omprövas. Intresset av en internationell harmonisering av formaliakrav i samband med patentansökningar är starkt. Som framgått av den tidigare redovisningen gäller enligt EPC inget krav på att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen. Patentlagarna i de övriga nordiska länderna har på senare tid anpassats till vad som gäller enligt PCT och EPC. I de danska, norska och isländska patentlagarna föreskrivs numera att en sökande som inte är uppfinnare skall ange/förklara hur han eller hon har fått rätt till uppfinningen. Patentmyndigheten har dock enligt nämnda lagar möjlighet att kräva ytterligare dokumentation som visar att sökanden har påstådd rätt till uppfinningen. I den finska patentlagen har man visserligen behållits det tidigare kravet om att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen. Uppmjukningen av sökandens bevisbörda har istället skett genom en ändring i den finska patentförordningen som ålägger sökanden att inge ett utlåtande som styrker dennes rätt till uppfinningen.

Enligt regeringens uppfattning innebär den beskrivna internationella utvecklingen att det knappast längre kan motiveras att Sverige skulle behålla ett ovillkorligt krav på att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen. Ett godtagbart skydd för uppfinnarnas och det allmännas intresse av att inte patent meddelas någon som inte har rätt till det kan föreligga också utan ett sådant krav.

Utredningen har föreslagit att det skall räcka med att sökanden uppger grunden för sin rätt till uppfinningen och att det inte finns skäl att uppställa krav på en på visst sätt formaliserad förklaring. Regeringen har samma synsätt och detta är också en lösning som överensstämmer med EPC och de övriga nordiska patentlagarna. I praktiken kan, som utredningen anfört och också PRV påtalat i sitt remissvar, de förtryckta ansökningshandlingar som PRV tillhandahåller kompletteras med 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 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 sökanden styrker sin rätt till uppfinningen. Det bör gälla för 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 det i ansökan saknas uppgifter om uppfinnaren och grunden för sökandens rättsförvärv, bör sökanden föreläggas att avhjälpa bristen i enlighet med 15 § andra stycket patentlagen. Ett sådant kompletteringsföreläggande bör också skickas till sökanden i de fall

myndigheten funnit anledning att ifrågasätta sökandens uppgifter. Om sökanden inte vidtar åtgärder i enlighet med föreläggandet för att avhjälpa den av PRV konstaterade bristen bör ansökan kunna avskrivas (15 § andra stycket). Om sökanden däremot svarar på föreläggandet, men svaret inte bedöms vara tillräckligt för att avhjälpa bristen, bör ansökan kunna avslås efter prövning i sak, om det inte finns skäl att förelägga sökanden en gång till (16 §).

En särskild fråga är om PRV skall ha någon skyldighet att underrätta en uppgiven uppfinnare om en ansökan som gjorts av annan. Som tidigare redogjorts för innefattar EPC en skyldighet för EPO att underrätta uppfinnaren. Av de nordiska länderna har Norge valt att införa en skyldighet för patentmyndigheten att sända en kopia av sökandens förklaring som sin rätt till uppfinningen till den som är uppgiven som uppfinnare. Denna skyldighet gäller dock inte för det fall sökanden har åberopat prioritet för sin ansökan. Utredningen har föreslagit en i huvudsak motsvarande underrättelseskyldighet för PRV som dock inte är begränsad till vissa typer av patentansökningar. Enligt förslaget skall uppfinnaren underrättas genom lösbrev. Någon underrättelse skall inte behöva skickas om det kan anses uppenbart obehövt att underrätta uppfinnaren. Förslaget har fått stöd av remissinstanserna även om både *PRV* och *Patentbesvärsträtten* påpekat att den föreslagna underrättelseskyldigheten inte innebär något absolut skydd för uppfinnaren. Regeringen kan hålla med om dessa remissynpunkter men anser att den föreslagna underrättelseskyldigheten ändå kan fylla en funktion i rättssäkerhetshänseende. Underrättelsen om patentansökan blir närmast att se som en serviceåtgärd gentemot uppfinnaren. Regeringen anser alltså att det bör införas en underrättelseskyldighet för PRV såsom utredningen har föreslagit. PRV:s 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 PRV:s underrättelseskyldighet bör, med stöd av 77 § patentlagen, kunna föras in i patentkungörelsen.

För att PRV skall kunna fullgöra sin underrättelseskyldighet krävs att sökanden lämnar uppgift om uppfinnarens adress, när så kan ske. En sådan generellt gällande skyldighet finns idag enligt 2 § andra stycket 2 patentkungörelsen. I likhet med vad *Patentbesvärsträtten* anför i sitt remissvar anser regeringen att uppgiftsskyldigheten bör vara sanktionerad, på samma sätt som skyldighet att lämna övriga uppgifter som skall finnas i ansökan. Ett utelämnande av uppgift om uppfinnarens adress bör alltså behandlas enligt 15 § patentlagen och ytterst kunna resultera i att ansökan avskrivs eller avslås. Mot den bakgrunden bör skyldigheten att lämna uppgift om uppfinnarens adress framgå av lag, och bör lämpligen införas i 8 § patentlagen.



## 8 Korsvisa tvångslicenser avseende gemenskapens växtförädlarrätt

Prop. 2006/07:56

### 8.1 Inledning

#### 8.1.1 Allmänt om växtförädlarrätt i svensk rätt

En växtförädlare kan för en viss tid få en ensamrätt att utnyttja en växtsort yrkesmässigt. Det svenska regelverket om skydd för växtsorter finns i växtförädlarrättslagen (1997:306). Lagen stadgar bland annat följande.

Den som har framställt en ny växtsort eller dennes rättsinnehavare kan få ensamrätt att utnyttja växtsorten enligt växtförädlarrättslagen. Denna ensamrätt benämns växtförädlarrätt. Ansökningar om växtförädlarrätt prövas av Statens jordbruksverk (fr.o.m. den 1 januari 2006, tidigare Statens växtsortsnämnd). En ansökan skall bland annat innehålla en beskrivning av växtsorten och dess kännetecken samt uppgift om sortens härstamning. För skydd krävs att växtsorten är ny, i den meningen att bland annat försäljning inte skett tidigare än viss tid innan ansökan om registrering ingavs, och att den är särskiljbar i förhållande till andra sorter. Dessutom skall växtsorten vara enhetlig med avseende på sina väsentliga kännetecken och stabil, dvs. behålla sina särskiljande egenskaper när den förökas. Växtförädlarrätten innebär, på likartat sätt som patentskydd, att innehavaren ges möjlighet att hindra andra från att yrkesmässigt utnyttja en växtsort eller en samling av växter som omfattas av ensamrätten. Från ensamrätten undantas bland annat privata utnyttjanden, utnyttjanden för icke-kommersiella ändamål samt utnyttjanden för experiment och framställning av nya växtsorter. En jordbrukare har dessutom under vissa förutsättningar rätt att till nytt utsäde på den egna brukningsenheten använda sådant växtmaterial som han har skördat på sin jord, s.k. jordbruksundantag. För att växtförädlarrätten skall upprätthållas krävs att innehavaren betalar årsavgifter. För potatis, vin och träd kan skyddet upprätthållas i högst 30 år från och med ingången av året efter det att registreringen vann laga kraft. För övriga växter är den maximala skyddstiden 25 år.

Liksom patenträtten har växtförädlarrätten betydande internationell anknytning. På båda områdena finns internationella konventioner och avtal där Sverige är part samt EG-rättsliga regleringar. Att internationella regelverk har tagits fram beror främst på att uppfinnare och växtförädlare ofta behöver ett internationellt skydd för sina uppfinningar respektive växtsorter samt att internationell handel kan hindras om det är alltför stora skillnader i det skydd som olika stater tillhandahåller.

Som framgått liknar växtförädlarrätten patenträtten i flera avseenden. Patent kan dock inte meddelas på växtsorter, om uppfinningens genomförbarhet är begränsad till en viss växtsort, eller på väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter (se 1 a § första och andra stycket patentlagen). Teknikutvecklingen på det biotekniska området har emellertid lett till ett starkare samband mellan skyddsformerna för uppfinningar. Genomförandet av ett EG-direktiv har klargjort att en uppfinning som avser växter är patenterbar, om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt begränsad till en viss

växsort. Detta överensstämmer med vad som har fastslagits i det europeiska patentverkets praxis. (EG-direktivet och implementeringen av detta behandlas utförligare under avsnitt 8.1.3.) På grund av den utveckling som skett på det biotekniska området kan skyddsomfånget för uppfinningar och växsorter i ökad utsträckning komma att överlappa varandra.

### 8.1.2 Gemenskapens växtförädlarrätt

Genom rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt<sup>1</sup> har införts ett system avseende s.k. gemenskapens växtförädlarrätt. Denna gemenskapsrättighet är en enhetlig ensamrätt för nya växsorter som meddelas för hela gemenskapen. Ansökan ges in till EG:s växsortsmyndighet som också beslutar om registrering. EG:s växsortsmyndighet har dessutom ensam behörighet att pröva frågor om ogiltighet och tvångslicenser. Växsortsmyndighetens beslut kan i sista hand överklagas till EG-domstolen. Svenska växtförädlarrättslagens materiella innehåll är i allt väsentligt i överensstämmelse med förordningen.

### 8.1.3 Korsvisa tvångslicenser

Som tidigare nämnts innebär ett patent att patenthavaren under viss tid kan hindra andra från att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt. På motsvarande sätt hindrar en växtförädlarrätt att andra än rättsinnehavaren utnyttjar växsorten yrkesmässigt. Patenthavaren respektive växtförädlaren bestämmer alltså i princip över den yrkesmässiga användningen av uppfinningen eller växsorten. Rättsinnehavaren kan till exempel låta någon annan utnyttja uppfinningen eller växsorten. Ett sådant utnyttjande grundas vanligtvis på avtal (licensavtal). Situationer kan dock uppkomma där det finns skäl att göra undantag från utgångspunkten att rättsinnehavaren fritt kan bestämma om hur det skyddade alstret skall användas. Exempelvis kan starka samhällsintressen tala för att uppfinningen eller växsorten skall kunna utnyttjas i vidare omfattning än vad rättsinnehavaren tillåter. För detta och vissa andra fall finns i patentlagen och växtförädlarrättslagen regler som gör det möjligt för domstol att besluta om så kallad tvångslicens. En tvångslicens innebär enligt dessa lagar att rättsinnehavaren blir tvungen att finnas sig i tredje mans utnyttjande av uppfinningen respektive växsorten, i den utsträckning och på de övriga villkor som domstolen bestämmer. Ett av de villkor som domstolen skall besluta om är en skälig ersättning för tredje mans utnyttjande.

Som ovan nämnts har teknikutvecklingen på det biotekniska området lett till ett starkare samband mellan skyddsformerna för uppfinningar och växsorter, vilket i sin tur lett till att skyddsomfången för de båda rättigheterna kan överlappa varandra. Mot den bakgrunden finns det behov av tvångslicenser också när utnyttjandet av en ensamrätt kräver

<sup>1</sup> EGT L 227, 1.9.1994, s. 1, Celex 394R2100.

tillstånd från en annan rättssinnehavare samt den ena ensamrätten är ett patent och den andra en växtförädlarrätt (s.k. korsvisa tvångslicenser).

I Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar<sup>2</sup> finns bestämmelser om korsvisa tvångslicenser mellan växtförädlarrätt och patent. Ifråga om patenträtt anges i korthet att en förädlare, som inte kan erhålla eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent, får ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att den växtsort som skall skyddas skall kunna utnyttjas. Om tvångslicens beviljas skall patenthavaren ha rätt till en ömsesidig licens (motlicens) att på skäliga villkor använda den skyddade sorten (artikel 12.1). Motsvarande rätt till tvångslicens ges i det fallet det i stället är en patenthavare som inte kan utnyttja patentet utan att göra intrång i en tidigare beviljad växtförädlarrätt. Meddelas patenthavaren tvångslicens skall växtförädlaren på skäliga villkor ha rätt till motlicens (artikel 12.2). Enligt direktivet skall den som ansöker om tvångslicens visa dels att försök har gjorts att erhålla frivilligt licensavtal, dels att växtsorten eller uppfinningen utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till den skyddade uppfinningen eller den skyddade växtsorten (artikel 12.3).

Direktivets bestämmelser har genomförts i patentlagen och växtförädlarrättslagen genom lagändringar som trädde i kraft den 1 maj 2004 (se prop. 2003/04:55; bet. 2003/04 LU18; rskr. 2003/04:181; SFS 2004:159-161). De centrala bestämmelserna i artikel 12 i direktivet finns numera i 46 a § patentlagen och 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen.

Efter det att direktiv 98/44/EG antagits uppmärksammades inom EU att förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt saknade bestämmelser om korsvisa tvångslicenser. Vidare saknade förordningen det i direktivet centrala rekvisitet om ”viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse”. Diskrepansen mellan förordningen och direktivet föranledde att Europeiska kommissionen i november 2003 föreslog ändring av förordningen (KOM 2003 [456] slutlig). Genom beslut i rådet i april 2004 antogs ändringar av förordningen i linje med vad kommissionen föreslagit (rådets förordning (EG) nr 873/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt<sup>3</sup>). Ändringarna innebar i huvudsak att man i den befintliga bestämmelsen om tvångslicenser, artikel 29, lade till en punkt av följande lydelse.

”5a. En tvångslicens för att utan ensamrätt utnyttja en skyddad växtsort enligt artikel 12.2 i direktiv 98/44/EG skall efter ansökan beviljas innehavaren av ett patent på en bioteknisk uppfinning, mot att en rimlig avgift erläggs som skälig ersättning och förutsatt att patenthavaren kan visa att

- i) han utan framgång vänt sig till innehavaren av växtförädlarrätten för att erhålla ett licensavtal, och

<sup>2</sup> EGT L 213, 30.07.1998, s. 13, Celex 31998L0044.

<sup>3</sup> EUT L 162, 30.4.2004, s. 38, Celex 32004R0873.

- ii) uppfinningen utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till den skyddade växtsorten.

Om en rättsinnehavare för att kunna erhålla eller utnyttja sin växtförädlarrätt har beviljats en tvångslicens enligt artikel 12.1 i direktiv 98/44/EG att utan ensamrätt utnyttja en uppfinning som skyddas av patent, skall innehavaren av patentet till uppfinningen i fråga efter ansökan beviljas en korsvis licens utan ensamrätt att på skäliga villkor utnyttja växtsorten.

Den territoriella räckvidden för den licens eller korsvisa licens som avses i denna punkt skall begränsas till den del eller de delar av gemenskapen som omfattas av patentet.”

## 8.2 Överväganden och förslag

**Regeringens förslag:** Genom en ändring i patentlagen införs en möjlighet för innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt att få en tvångslicens att utnyttja en uppfinning som skyddas av patent, under samma förutsättningar som redan gäller för innehavare av en nationell växtförädlarrätt (46 a § första stycket).

Får en patenthavare tvångslicens att utnyttja en växtsort som skyddas av en gemenskapens växtförädlarrätt, skall innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt ha rätt till en motlicens på skäliga villkor att utnyttja patenthavarens uppfinning (46 a § andra stycket).

I patentlagen införs en upplysning om den EG-rättsliga möjligheten för en innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att få en tvångslicens att utnyttja en växtsort som skyddas av en gemenskapens växtförädlarrätt (46 a tredje stycket).

**Skälen för regeringens förslag:** Enligt 46 a § första stycket patentlagen finns möjlighet för en växtförädlare att av domstol erhålla tvångslicens att utnyttja en uppfinning som skyddas av patent, om växtförädlaren inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i patentet och en tvångslicens är nödvändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. För att få en tvångslicens att utnyttja uppfinningen, måste växtförädlaren visa att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen. En innehavare av en växtförädlarrätt har också rätt till en tvångslicens (motlicens) på skäliga villkor att utnyttja en uppfinning, om patenthavaren tidigare fått en tvångslicens i växtförädlarrätten (46 a § andra stycket). För att tvångslicens skall beviljas i dessa fall skall också vissa generella villkor vara uppfyllda. Bl.a. skall växtförädlaren visa att han eller hon utan framgång har vänt sig till patenthavaren för att få ett licensavtal på skäliga villkor (49 § första stycket). En tvångslicens innebär inte att licenshavaren får ensamrätt till uppfinningen (49 § andra stycket).

I 7 kap. 3 a och 4 §§ växtförädlarrättslagen finns motsvarande bestämmelser som de ovan nämnda beträffande möjlighet för en innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att erhålla tvångslicens och motlicens att utnyttja en växtsort som skyddas av nationell växtförädlarrätt.

Som angetts i avsnitt 8.1.3 har i förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt gjorts ändringar som möjliggör för en innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att erhålla tvångslicens och motlicens att utnyttja en växtsort som skyddas av en gemenskapens växtförädlarrätt. Beslut om sådana tvångslicenser fattas av EG:s växtsortsmyndighet. För att systemet med tvångslicenser skall vara sammanhängande bör i patentlagen införas möjlighet för en innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt att, under samma förutsättningar som gäller för en innehavare av en nationell växtförädlarrätt, erhålla tvångslicens och motlicens att utnyttja en uppfinning som skyddas av ett i Sverige gällande patent. Ändringen sker lämpligen genom att det i 46 a § första och andra stycket införs orden ”eller en gemenskapens växtförädlarrätt”. Någon motsvarande ändring i växtförädlarrättslagen bör inte ske eftersom tvångslicens i en gemenskapens växtförädlarrätt endast kan meddelas av EG:s växtsortsmyndighet. I patentlagen bör dock erinras om möjligheten enligt förordningen för patenthavare att erhålla tvångslicens i en gemenskapens växtförädlarrätt.

## 9 Några särskilda frågor

### 9.1 Inledning

I en framställning till Justitiedepartementet år 1996 har Patent- och registreringsverket (PRV) framfört vissa önskemål om ändringar i patentlagen. En av dessa frågor rör införande av en särskild avgift i invändningsärenden. Den frågan behandlas närmare i avsnitt 9.2. I avsnitt 9.3 tas frågan upp om det finns skäl att ändra utformningen av bestämmelsen om verkställighetsföreskrifter i 77 § första stycket patentlagen. PRV:s framställning omfattade också ett upphävande av 14 § patentlagen om s.k. löpdagsförskjutning. Den frågan har tidigare behandlats i avsnitt i avsnitt 6.4.2 i samband med artikel 5 i patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) och frågan om fastställande av ingivningsdag för en patentansökan.

### 9.2 Särskild invändningsavgift

#### 9.2.1 Nuvarande bestämmelser m.m.

När PRV beslutar att bifalla en ansökan om patent skall, enligt 20 § första stycket patentlagen, beslutet kungöras. I andra stycket av samma paragraf anges att patentet är meddelat när kungörandet skett. Enligt 24 § patentlagen 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 placerats i tiden efter det att patentet meddelats, gäller sedan den 1 januari 1994 (se prop. 1993/94:22). 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 den europeiska patentkonventionen (EPC), vars artikel 99(1) fick sin motsvarighet i nuvarande 24 § patentlagen.

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) i EPC skall en invändning inte anses som framställd förrän invändningsavgiften har betalats.

Den svenska patentlagen innehåller bestämmelser som möjliggör uttag av avgifter för handläggningsåtgärder av olika slag. Exempelvis föreskrivs i 8 § femte stycket att en patentsökande skall betala ansökningsavgift och i 19 § andra stycket anges att en meddelandeavgift skall betalas innan PRV beslutar att bifalla en ansökan. I en särskild bilaga till patentkungörelsen har angivits med vilka belopp avgifterna skall betalas.

Något stöd för att avgifter skall kunna tas ut av invändare ges inte i patentlagen och bilagan till patentkungörelsen innehåller följaktligen ingen post för sådana avgifter.

### 9.2.2 Patent- och registreringsverkets framställning

I den inledningsvis omnämnda skrivelsen till regeringen föreslog PRV att 24 § patentlagen skulle ändras i syfte att möjliggöra uttag av invändningsavgifter. PRV anförde bland annat följande.

Invändningarna är inte sällan baserade på bristfällig utredning och ett patent kan angripas i princip utan att invändaren 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 invändarna. 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 rättssäkerhetshänsyn 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.

Prop. 2006/07:56

### 9.2.3 Överväganden och bedömning

**Regeringens bedömning:** Någon särskild invändningsavgift bör inte införas.

**Utredningens bedömning** överensstämmer med regeringens **Remissinstanserna:** Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna del har tillstyrkt utredningens bedömning eller lämnat den utan erinran.

**Skälen för regeringens bedömning:** Utredningens förslag att inte införa en invändningsavgift grundas bland annat på att antalet invändningsärenden är så få att det kan ifrågasättas om avgifterna skulle täcka administrationen av dem. Enligt uppgifter från PRV, som redovisats av utredningen, har antalet invändningar under senare år uppgått till ca 50 stycken per år, vilket skall ses mot antalet meddelade nationella patent som uppgick till ca 2 500 stycken per år under motsvarande period. I sitt remissvar har PRV bekräftat denna bild och också tillstyrkt utredningens förslag om att det inte skall införas någon invändningsavgift.

Det kan visserligen tänkas att en invändning motiverats av mindre seriösa motiv 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 redan har fått det skydd för sin produkt som åsyftades med patentansökan vid den tidpunkt när en invändning kan göras. Med detta följer också olika sanktionsmöjligheter mot en påstådd eller konstaterad intrångsgörare, såsom möjlighet till ett förordnande om vitesförbud i enlighet med 57 a § patentlagen eller åläggande av skadestånd vid konstaterat patentintrång enligt 58 § patentlagen. Någon möjlighet att genom invändning fördröja eller förhala ett patentbeslut finns alltså inte längre. På så sätt har incitamenten för att lämna in invändningar av mer eller mindre oseriös karaktär väsentligt minskat i styrka.

Som utredningen och också 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 också 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.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner regeringen att övervägande skäl talar emot införandet av en särskild invändningsavgift.

### 9.3.1 Nuvarande bestämmelse m.m.

Enligt 8 kap. 13 § regeringsformen får regeringen genom förordning bland annat besluta om föreskrifter om verkställighet av lag och också överlåta åt en myndighet under regeringen att meddela bestämmelser i ämnet. I 77 § första stycket patentlagen finns en bestämmelse om verkställighetsföreskrifter. Bestämmelsens funktion är att fästa uppmärksamhet på att det finns verkställighetsföreskrifter. I denna anges att närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser i patentärende, tryckning av ansökningshandlingarna, patentregistret och dess förande samt om patentmyndigheten utfärdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bestämmer av patentmyndigheten. Med stöd av bestämmelsen i 8 kap. 13 § regeringsformen har regeringen beslutat om verkställighetsföreskrifter som finns i patentkungörelsen (1967:838) och också bemyndigat PRV att meddela närmare föreskrifter om patentansökan och dess handläggning (37 § patentkungörelsen).

### 9.3.2 Patent- och registreringsverkets förslag samt 1999 års patentprocessutrednings förslag

Som anförts under avsnitt 9.1 har PRV i en skrivelse till Justitiedepartementet föreslagit en annorlunda utformning av bestämmelsen i 77 § första stycket patentlagen. Enligt PRV:s mening är det lämpligt att paragrafen ändras, så att det uttryckligen framgår att verkställighetsföreskrifter kan finnas inte bara beträffande patentansökningar utan också i fråga om invändningsärenden och sådana ärenden om tilläggskydd som avses i 105 § patentlagen.

1999 års patentprocessutredning (Patentprocessutredningen) har i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) föreslagit att bestämmelsen i 77 § första stycket, första mening skall ges följande lydelse. ”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten utfärdar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.”

Patentfördragsutredningen har anslutit sig till Patentprocessutredningens förslag.

### 9.3.3 Överväganden och förslag

<p><b>Regeringens förslag:</b> Bestämmelsen om verkställighetsföreskrifter i patentlagen ges en generell utformning på så sätt att det anges att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om verkställigheten av lagen (77 § första stycket).</p>
--

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens.

**Remissinstanserna:** De remissinstanser som har yttrat sig i frågan har genomgående tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. *Patentbesvärsrätten* har dock anmärkt att förslaget minskar regeltransparensen.



**Skälen för regeringens förslag:** 77 § första stycket patentlagen handlar om regeringens rätt att meddela föreskrifter om verkställighet av patentlagen och att bemyndiga PRV att meddela sådana föreskrifter. Som nämnts i avsnitt 9.3.1 grundas regeringens rätt att meddela verkställighetsföreskrifter och att bemyndiga en myndighet under regeringen att meddela sådana föreskrifter på 8 kap. 13 § regeringsformen. Bestämmelsen i 77 § första stycket fungerar som information om existensen av verkställighetsföreskrifter.

Som anförts av Patentprocessutredningen kan det ifrågasättas om den nuvarande lydelsen av 77 § patentlagen täcker in verkställighetsföreskrifter om patentbegränsning. Patentbegränsning är ett exempel på senare tids anpassning av patentlagen till den internationella patenträttsliga miljö där utvecklingen sker snabbt. Med denna bakgrund kan det inte anses ändamålsenligt att behålla en lagstiftningsteknik som bygger på att alla frågor inom patentlagens ram, i vilka närmare regler i sekundärförfattning krävs, specificeras i lagtext. En generell bestämmelse kan visserligen minska regeltransparensen på så sätt att det inte av lagtexten framgår i vilka frågor verkställighetsföreskrifter kan finnas. Å andra sidan undviker man en detaljrik och svårtillgänglig bestämmelse. Som framgått ovan fyller bestämmelsen också bara funktionen som information om existensen av verkställighetsföreskrifter.

Vid en samlad bedömning finner regeringen att övervägande skäl talar för att bestämmelsen om verkställighetsföreskrifter i 77 § bör utformas i enlighet med utredningarnas förslag.

## 10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

### 10.1 Ikraftträdande

**Regeringens förslag:** De föreslagna ändringarna i patentlagen skall träda i kraft den 1 juli 2007, med undantag för ändringar som är föranledda av ändringar i den europeiska patentkonventionen vilka skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

**Utredningens förslag** överensstämmer med regeringens, med undantag för ändringar föranledda av patenträttskonventionen (PLT), vilken inte hade trätt i kraft när utredningens förslag lämnades.

**Remissinstanserna:** Det fåtal remissinstanser som har yttrat sig över förslaget i denna del har i huvudsak tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Den reviderade europeiska patentkonventionen (EPC 2000) träder i kraft två år efter det att den femtonde konventionsstaten har deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument eller på första dagen av den tredje månaden efter det att den sista konventionsstaten har gjort detta, om denna tidpunkt infaller tidigare. I dagsläget har 21 stater anslutit sig till eller ratificerat

konventionen och ikraftträdandet kommer att ske senast den 13 december 2007<sup>4</sup>.

I regeringens förslag till ändringar i patentlagen är ett antal ändringar föranledda av EPC 2000. Det gäller ändringarna i 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87 och 92 §§ patentlagen. Dessa ändringar bör inte träda i kraft innan den reviderade konventionen blivit gällande. Regeringen bör därför bemyndigas att sätta dessa lagändringar i kraft.

Bestämmelserna i 40 a–40 d §§ patentlagen om en svensk ordning för begränsning och upphävande av patent har utformats i överensstämmelse med vad som skall gälla enligt EPC 2000. Samma sak gäller förslaget till ändring i 52 §, med följdändringen i 53 §. Förslaget till ändring i 54 § är föranlett av de nya bestämmelserna om begränsning av patent i administrativ ordning. Ett genomförande av dessa lagförslag är inte beroende av att konventionsändringarna har trätt i kraft. De föreslagna lagändringarna bör kunna träda i kraft den 1 juli 2007.

Patenträttskonventionen (PLT) trädde i kraft den 28 april 2005. Förslagen till anpassningar av patentlagen till PLT – 6 a, 6 b, 8 b, 8 c, 15, 29 och 72 §§ – kan därför träda i kraft den 1 juli 2007.

Förändringarna i 8, 31 och 33 §§ patentlagen angående beviskrav om rätt till en uppfinning respektive tidsfrist för fullföljd av en internationell patentansökan är föranledda av ändringar i konventionen om patentsamarbete (PCT) och dess tillämpningsföreskrifter som trädde i kraft i mars 2001 respektive april 2002. Detsamma gäller upphävandet av 32 §. Också beträffande dessa förslag till lagändringar föreslås ett ikraftträdande den 1 juli 2007.

Vad gäller 8 § kan anmärkas att den paragrafen ändrats genom lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen, med ikraftträdande den dag regeringen bestämmer. Ändringen rörde kravet på skriftlighet beträffande patentansökningar. Senare har ändringar gjorts i ändringslagen genom lagen (2004:161). Sistnämnda ändring har också genomförts i 8 § patentlagen och avsåg framförallt krav på uppgifter i ansökan om hur en uppfinning kan tillgodogöras industriellt. Frågan om när lagen (2000:1158) kan träda i kraft, dvs. när skriftlighetskravet kan slopas, är beroende på när Patent- och registreringsverket (PRV) och det europeiska patentverket (EPO) är färdiga med förberedelserna för elektronisk ingivning av patentansökningar. Det är regeringens målsättning att ett ikraftträdande skall ske så snart som möjligt.

Förslaget att upphäva bestämmelsen om löpdagsförskjutning i 14 § patentlagen, med följdändringar i 6 d och 13 §§, bör snarast genomföras i överensstämmelse med vad som skett i övriga nordiska länder. Den föreslagna ändringen av bestämmelsen om verkställighetsföreskrifter i 77 §, ändringen av bestämmelsen om korsvisa tvångslicenser i 46 a §, borttagandet av skyldigheten för PRV att tillhandahålla tryckta exemplar av rättade översättningar (91 §) och upphävandet av rätten till s.k. självinvändning i 24 § patentlagen bör likaså kunna träda i kraft utan dröjsmål. Ett ikraftträdande bör ske den 1 juli 2007.

<sup>4</sup> De stater som har ratificerat eller anslutit sig till EPC 2000 är Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Island, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Monaco, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike. Grekland ratificerade som 15:e stat den 13 december 2005, varför alltså den reviderade konventionen träder i kraft senast två år efter detta datum.

**Regeringens förslag:** De nya bestämmelserna skall med vissa angivna undantag tillämpas också på patent som har meddelats eller sökts vid tidpunkten för ikraftträdandet. Äldre bestämmelser om s.k. löpdagsförskjutning skall dock tillämpas på patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet.

Med anledning av de nya bestämmelserna om patentbegränsning införs övergångsvis en rätt för tredje man att fortsätta utnyttja en uppfinning trots att utnyttjandet utgör intrång i ett patent till följd av att patentet begränsats, om utnyttjandet skett i god tro innan de nya begränsningsbestämmelserna trätt i kraft.

**Utredningens förslag** överensstämmer i huvudsak med regeringens.

**Remissinstanserna:** De remissinstanser som har uttalat sig i frågan har tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran.

**Skälen för regeringens förslag:** Inom immaterialrätten gäller som en allmän princip att ny lagstiftning skall tillämpas också på rättigheter som uppkommit innan den nya lagen trätt i kraft (se t.ex. prop. 1966:40 s. 259, prop. 1969:168 s. 265 f. och prop. 2001/02:121 s. 105 f.). På detta sätt undviker man att två skyddssystem parallellt blir gällande för lång tid framöver. I vissa situationer kan det dock finnas skäl att frånga principen och utfärda särskilda övergångsbestämmelser.

Utredningen har anfört att borttagandet av möjligheten till s.k. löpdagsförskjutning – vilket föreslås ske genom ett upphävande av 14 § och med följdändringar i 6 d och 13 §§ patentlagen – inte bör tillämpas på patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet. Förslaget innebär inskränkta möjligheter för en sökande att ändra en patentansökan. Av det skälet delar regeringen utredningens uppfattning om att äldre bestämmelser bör tillämpas på redan gjorda ansökningar.

Utredningen har också övervägt om förlängningen av tidsfristen för en prioritetsbegäran i 6 a § patentlagen bör tillämpas på ansökningar som skett före ikraftträdandet. Utredningen har stannat för en sådan lösning med motiveringen att ändringen är till fördel för sökandena och att motsvarande ordning har valts i EPC 2000. Regeringen delar denna uppfattning och gör också samma bedömning beträffande den förlängda fristen för fullföljd av internationella patentansökningar i 31 §.

När det gäller den nya möjligheten till patentbegränsning i 40 a–40 c §§ har utredningen, i likhet med 1999 års patentprocessutredning (Patentprocessutredningen), föreslagit att de nya bestämmelserna skall tillämpas också på svenska och europeiska patent som meddelats före ikraftträdandet. Skälen som åberopats för en sådan ordning är att motsvarande lösning har valts i EPC 2000 samt att en annan ordning skulle fördröja värdet av reformen. Regeringen är av samma uppfattning. Regeringen anser också, i likhet med de båda utredningarna, att det under dessa förhållanden är motiverat med en övergångsbestämmelse till skydd för en tredje man som – med utgångspunkt i den tidigare ordningen – haft grundad anledning att utgå från att patentet inte var giltigt i meddelad form. Har tredje man i sådant fall påbörjat utnyttjande av uppfinningen, eller vidtagit väsentliga förberedelser för detta, innan de nya bestämmelserna trätt i kraft och omformuleras sedan patentkraven på

så sätt att utnyttjandet utgör intrång i det begränsade patentet, bör tredje man få fortsätta utnyttjandet utan hinder av patentet.

En patenthavare har också tidigare haft möjlighet att begränsa sitt patent inom ramen för en ogiltighetstalan enligt 52 §. Regeringens förslag om en ny bestämmelse i 52 § andra stycket innebär dock utvidgade möjligheter till begränsning inom ramen för en ogiltighetstalan. Det skall ges i huvudsak samma möjligheter till patentbegränsning som vid en begäran enligt 40 a–40 c §§. Som utredningarna föreslagit bör därför en tredje man övergångsvis ges rätt att fortsatt utnyttja en uppfinning som har begränsats med stöd av 52 § andra stycket. De övriga förutsättningarna för en sådan rätt bör vara desamma som föreslås gälla för ett patent som har begränsats enligt 40 a–40 c §§.

I likhet med utredningarna anser regeringen att övriga förslag till lagändringar inte motiverar några övergångsbestämmelser.

## 11 Ekonomiska och andra konsekvenser

**Regeringens bedömning:** Regeringens förslag medför sammantaget inte några ökade kostnader för det allmänna eller för enskilda. Förslagen får inte heller några konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

**Utredningens bedömning** överensstämmer i huvudsak med regeringens såvitt gäller förslagets konsekvenser för staten och Patent- och registreringsverket. I övriga delar innehåller inte betänkandet någon bedömning.

**Remissinstanserna:** I stort sett samtliga remissinstanser har avstått från att kommentera utredningens bedömning av de ekonomiska konsekvenserna särskilt.

**Skälen för regeringens bedömning:** Generellt sett är de ändringar som regeringen föreslår sådana som rör formalia kring prövningen av patentansökningar. Inget av förslagen innebär i praktiken en utvidgning av vad som kan patenteras. Den stora majoriteten av förslagen handlar i stället om att anpassa formaliabestämmelser i den svenska patentlagen till internationella konventioner. En sådan harmonisering är till fördel för företag och enskilda som vill skydda uppfinningar på en internationell marknad. Harmoniserade regelverk gör att användarna kan lägga ner mindre resurser på att informera sig om olika regelverks innehåll och minskar riskerna för rättsförluster. Kort sagt blir det enklare och billigare att skydda uppfinningar. Detta utgör ett förstärkt incitament för företag och enskilda att investera i forskning och utveckling av nya tekniska lösningar och att skydda sina uppfinningar i fler länder. I förlängningen bidrar därför harmoniserade patentbestämmelser till ökad tillväxt och sysselsättning.

Som utredningen har anfört kan vissa av förslagen innebära mindre kostnadsökningar för Patent- och registreringsverket (PRV). Det handlar om nya bestämmelser för hanteringen av patentansökningar som kan skapa behov av nya rutiner och handläggningsmoment och möjligtvis

också ökade personalresurser under en övergångsperiod. Till exempel innebär ändringen i 8 § patentlagen att PRV skall skicka en underrättelse till uppfinnaren. Å andra sidan finns det förslag som kan innebära kostnadsbesparingar för PRV, bland annat att verket i normalfallet inte behöver undersöka om sökanden har styrkt sin rätt till uppfinningen. När det gäller införandet av ett administrativt begränsningsförfarande – vilket är den reform som kan komma att påverka PRV mest – ingår det i regeringens förslag att PRV skall ta ut en avgift som täcker verkets kostnader för hanteringen. Sammanfattningsvis delar därför regeringen utredningens bedömning att de föreslagna ändringarna inte kommer att medföra annat än måttliga kostnadsökningar för PRV. Under alla förhållanden kommer förändringar i PRV:s handläggningsrutiner inte att medföra konsekvenser för staten eftersom verket är helt avgiftsfinansierat.

Införandet av ett administrativt begränsningsförfarande innebär att Patentbesvärsrätten och också Regeringsrätten kommer att få pröva överklaganden i sådana ärenden. I övriga nordiska länder där möjligheten till patentbegränsning finns används dock institutet endast i liten omfattning. Vidare har inte tredje man partsställning i sådana ärenden och inte heller rätt att överklaga ett begränsningsbeslut. Det kan mot denna bakgrund antas att det endast blir ett mindre antal ärenden om patentbegränsning som Patentbesvärsrätten kommer att pröva. Den nya möjligheten till administrativ patentbegränsning kommer förmodligen att innebära att de allmänna domstolarna behöver pröva ett färre antal mål om patents ogiltighet. Ett syfte med reformen är just att patenthavaren genom att begränsa patentet skall kunna undvika en ogiltighetstalan. Ogiltighetsmålen är ofta tidskrävande. För domstolssystemet som helhet förväntas därför möjligheten till patentbegränsning i administrativ ordning medföra kostnadsbesparingar.

Regeringens förslag kommer inte att medföra några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, för offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller för miljön.

## 12.1 Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

## 1 §

Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1–10 kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser om europeiskt patent finns i 11 kap.

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

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, *eller*
4. en presentation av information.

Paragrafen behandlar patenträttens principiella innehåll, vissa grundläggande förutsättningar för patent samt avgränsningen av vad som är en uppfinning. Genom ändringen, som behandlats i avsnitt 5.4.1, har tredje stycket i paragrafen utgått och det huvudsakliga innehållet i det stycket i stället införts i en ny 1 d §. Ändringen innebär en anpassning till artikel 53(c) i den reviderade europeiska patentkonventionen (EPC 2000).

Enligt 1 § tredje stycket i förutvarande lydelse skulle förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering utövad på människor eller djur inte anses som uppfinningar. Förfarandena uteslöts på så sätt från det patenterbara området. Undantagsbestämmelsen var i överensstämmelse med systematiken i EPC, där det i artikel 52(4) angetts att förfaranden av aktuellt slag inte skall anses utgöra uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt.

Patenterbarhetsundantaget har bibehållits i EPC 2000 men där uttryckts på ett annorlunda sätt. Principen att de medicinska förfarandena inte skall betraktas som uppfinningar har övergetts och bestämmelsen i artikel 52(4) har tagits bort. I stället har i artikel 53(c) i 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.

I syfte att anpassa patentlagen till systematiken i EPC 2000 har patenterbarhetsundantaget i fråga om de nämnda medicinska förfarandena i 1 § tredje stycket överförts till en ny 1 d §, där det anges att patent inte kan meddelas för sådana förfaranden. Den nya dispositionen innebär inte någon ändring i sak av möjligheten att erhålla medicinska förfarandepatent.

I övrigt har endast en språklig ändring gjorts. Denna innebär alltså inte någon ändring i sak.

## 1 d §

*Patent meddelas inte på sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.*

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse som hindrar att patent meddelas för vissa medicinska förfaranden. Bestämmelsen fanns tidigare i 1 § tredje stycket och har kommenterats ovan under 1 § (jämför 1 § i betänkandets förslag). Den nya placeringen innebär inte någon ändring i sak av möjligheten till patent för medicinska förfaranden.

## 2 §

Patent meddelas endast på *en* uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för *patentansökan* 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 *en tidigare* patentansökan som före nämnda dag gjorts i *Sverige* 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 *patentansökan* gäller dock *inte* i förhållande till innehållet i *en* sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som avses i 3 eller 11 kap. i vissa fall *har* samma verkan som en i *Sverige* gjord patentansökan *finns* i 29, 38 och 87 §§.

Patent *får* meddelas *även om* uppfinningen inom sex månader innan *patentansökan* 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.

I paragrafen behandlas kraven på nyhet och uppfinningshöjd och i samband med detta frågan om förhållandet till tidigare ansökningar. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.4.2.

Paragrafen har ändrats på så sätt att det tidigare *fjärde stycket* har tagits bort. Ändringen klargör att användningsbundna produktpatent är möjliga för den andra användningen och senare användningar av redan kända ämnen eller blandningar, som används för behandlingen av människor eller djur. Detta gäller redan enligt praxis och ändringen innebär alltså inte några nya eller utvidgade möjligheter till patent jämfört med vad som gäller enligt praxis redan i dag. Ändringen överensstämmer med artikel 54, punkterna 4 och 5, i EPC 2000.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

## 6 §

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före *ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c §* 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 *begär* det *i enlighet med 6 a–6 e §§* (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före *ingivningsdagen* har angetts i en tidigare ansökan om patent, upfinnarcertifikat 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

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt att åberopa prioritet från en tidigare ansökan om patent eller liknande skydd för en uppfinning. I paragrafen har gjorts ett förtydligande angående en begäran om prioritet. Paragrafen är också ändrad i redaktionellt hänseende med anledning av förslaget att nuvarande fjärde stycket i 2 § tas bort; jfr författningskommentaren ovan.

#### 6 a §

*Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, skall begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § för den senaste ansökan. När prioritet begärs skall sökanden lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden skall också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.*

*Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om ändringen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall den nya ingivningsdagen gälla vid tillämpningen av första stycket.*

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras i ansökan eller inom den tid som anges i fjärde stycket. Sökanden skall samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till.

*För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra en ändring i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om ändringen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, skall sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan skall ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om ändringen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall anmälan göras inom 16 månader från den nya ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.*

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

*En begäran eller anmälan enligt första–fjärde styckena får inte göras, om sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.*

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en begäran om prioritet skall göras och vad den skall innehålla samt under vilka förutsättningar en sådan begäran kan ändras. Ändringarna i paragrafen är föranledda av bestämmelserna i artikel 13(1), regel 14(1) och regel 14(3) i patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) samt reglerna 4(10) och 26bis(1) i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT). Ändringarna har behandlats i avsnitt 6.5.8.

I första stycket behandlas nationella patentansökningar för vilka prioritet åberopas. Enligt den nya lydelsen får en begäran om prioritet



göras inom 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller, om den tidpunkten infaller senare, inom fyra månader från den senaste ansökans ingivningsdag. Bestämmelser om fastställande av ingivningsdag finns i de nya 8 b och 8 c §§. Om den tidigare ansökan är en internationell ansökan, skall sökanden inom samma tidsfrister lämna uppgift om till vilken mottagande myndighet ansökan gavs in (jfr 28 § andra stycket). Liksom enligt tidigare lydelse skall sökanden också lämna uppgift om var och när den tidigare ansökan gjordes. Också dessa uppgifter skall lämnas inom nämnda frister. Slutligen skall sökanden så snart som möjligt uppge numret på den tidigare ansökan, vilket alltså inte behöver ske inom angivna frister. Också detta krav framgick av den tidigare lydelsen.

I det nya *andra stycket* ges sökanden möjlighet att göra en ändring i en begäran om prioritet. Sökanden kan till exempel åberopa prioritet från en patentansökan som det inte hänvisades till i den ursprungliga begäran. Om så sker skall de övriga villkoren för en prioritetsbegäran vara uppfyllda, dvs. sökanden skall lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes m.m. En ändring i en begäran om prioritet skall göras genom en anmälan till patentmyndigheten, dvs. Patent- och registreringsverket (PRV) (se 7 §), och skall vara inlämnad till myndigheten inom de frister som anges i första stycket. En ändring kan innebära att ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, dvs. den ingivningsdag som sökanden angav när sökanden först begärde prioritet enligt första stycket. I sådant fall skall den ändrade ingivningsdagen ligga till grund för beräkningen av sextonmånadersfristen enligt första stycket.

I *tredje stycket*, som motsvarar det tidigare andra stycket, behandlas internationella patentansökningar för vilka prioritet åberopas. I stycket regleras vilka uppgifter som skall lämnas i samband med att prioritet begärs. Enligt den nya lydelsen skall föreskrivna uppgifter om den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande lämnas till den mottagande myndigheten, dvs. PRV. Tidigare fanns i stycket också bestämmelser om när en begäran om prioritet och uppgifter om den tidigare ansökan skall ges in. Tidsfristerna regleras nu i fjärde stycket, till vilket det hänvisas i tredje stycket. I sak innebär ändringen att sökanden kan få en längre frist än tidigare att ge in en begäran om prioritet och uppgifter om den tidigare ansökan. Så blir fallet om sextonmånadersfristen från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande löper ut senare än fyra månader efter den internationella ingivningsdagen. I sådant fall skall sextonmånadersfristen gälla. I övrigt är ändringarna i stycket av redaktionell karaktär.

Enligt det nya *fjärde stycket* har en sökande som gör en internationell patentansökan möjlighet att göra en ändring i en begäran om prioritet. Liksom i fallet med nationella patentansökningar kan en ändring i en begäran om prioritet innebära att sökanden åberopar prioritet från en patentansökan som sökanden inte har hänvisat till tidigare. Sökanden skall i sådant fall lämna de uppgifter om ansökan som föreskrivs i tredje stycket i anmälan, dvs. uppgift om var och när ansökan gjordes m.m. En anmälan om ändring skall ges in till den mottagande myndigheten för

den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande eller till Världshandelsorganisationen för den intellektuella äganderättens (World Intellectual Property Organization, WIPO) internationella byrå. Tidsfristerna för en sådan anmälan överensstämmer med ett undantag med bestämmelserna om nationella patentansökningar i andra stycket. Enligt sista meningen skall sökanden ha rätt att under alla förhållanden anmäla en ändring inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.

I *femte stycket* har en hänvisning till bestämmelsen i 22 § patentkungörelsen tagits bort. I enlighet med de synpunkter som *Lagrådet* har lämnat har i stället delar av bestämmelsen i kungörelsen förts in i stycket. Detta innebär inte någon ändring av innehållet i sak.

Det nya *sjätte stycket* innebär att en begäran om prioritet, ett tillägg av en begäran om prioritet eller en rättelse i en begäran om prioritet inte får göras om patenthavaren har begärt tidigare offentliggörande av patentansökan enligt 22 § tredje stycket. Om sökanden har återkallat sin begäran om tidigare offentliggörande innan ansökan blivit offentlig, finns dock inte hinder mot en sådan begäran eller anmälan.

#### 6 b §

En sökande som har *begärt* prioritet skall inom 16 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.*

Paragrafen innehåller föreskrifter om de närmare villkoren för att en sökande skall få rätt till prioritet. Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.5.8, har ett nytt andra stycke införts. Enligt det nya stycket behöver en sökande som åberopar prioritet inte ge in en bestyrkt kopia av den tidigare ansökan och inte heller bevis om sökandens namn och om ingivningsdag, om den tidigare ansökan har getts in till patentmyndigheten. Med patentmyndigheten avses PRV (se 7 §). Bestämmelsen är en anpassning till regel 4(3) i PLT.

I övrigt har endast en språklig ändring skett i första stycket. Denna innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 6 c §

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., gäller andra–fjärde styckena såvitt avser en sökandes skyldigheter enligt 6 b §.

Sökanden skall ge in det bevis som avses i 6 b § *första stycket* 1 endast om patentmyndigheten förelägger sökanden att göra det.

Sökanden får i stället enligt regel 17.1 i tillämpningsföreskrifterna till den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete ge in kopian av den tidigare ansökan till den i 35 § angivna internationella byrån eller till den mottagande myndigheten, eller begära att den överförs till den internationella byrån enligt samma regel.

Om en kopia av den tidigare ansökan har kommit in till den internationella byrån enligt den regel som anges i tredje stycket, får patentmyndigheten kräva en kopia och en översättning av en sådan kopia endast i enlighet med regel 17.2 i de tillämpningsföreskrifter som anges i tredje stycket.

Paragrafen innehåller föreskrifter om de närmare villkoren för att den som gör en internationell patentansökan skall få rätt till prioritet. Paragrafen har ändrats endast på så sätt att hänvisningen i *andra stycket* till 6 b § har anpassats till att den paragrafen fått ett nytt andra stycke. Detta innebär inte någon ändring i sak.

#### 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.

Paragrafen innehåller föreskrifter om de närmare villkoren för att en sökande skall få rätt till prioritet. Genom en ändring, som har behandlats i avsnitt 6.5.2, har det tidigare *sista stycket* tagits bort.

I sista stycket angavs att paragrafens andra och tredje stycken skulle tillämpas på motsvarande sätt för en patentansökan vars ingivningsdag flyttats fram enligt 14 §, s.k. löpdagsförskjutning. Syftet med bestämmelsen var att klargöra att det vid löpdagsförskjutning är den nya ingivningsdagen som skall ligga till grund för prioritetsrätten. Möjligheten till löpdagsförskjutning enligt 14 § tas nu bort och paragrafen utgår. I stället införs i en ny 8 c § en annan möjlighet att flytta fram ingivningsdagen som har utformats i linje med artikel 5(6) i PLT. Till följd av att 14 § utgår tas hänvisningen till den paragrafen i 6 d § sista stycket bort. Någon hänvisning till 8 c § görs inte eftersom systemet med prioritetsrätt är uppbyggt så att prioritet inte kan grundas på handlingar som getts in före den dag som skall gälla som ingivningsdag. Nuvarande 6 d § sista stycket utgår därför i sin helhet.

I övrigt har inga ändringar i paragrafen gjorts.

#### 8 §

En ansökan om patent skall göras skriftligen 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. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material 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 beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

*Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare, om inte detta är uppenbart obehövligt.*

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 ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c § och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om var en patentansökan skall ges in och vad den skall innehålla. Genom ändringar i fjärde stycket har paragrafen anpassats till regel 4(17) och 51bis (2)(a) i PCT. Ändringarna har behandlats i avsnitt 7.3.3.

Enligt tidigare fjärde stycket skulle en sökande som inte själv är uppfinnare till den patentsökta uppfinningen styrka sin rätt till uppfinningen. Detta krav har tagits bort. Sökanden behöver inte längre regelmässigt föra bevisning om sin rätt till uppfinningen. I stället skall en sökande, som inte är uppfinnaren, ange grunden för sin rätt till uppfinningen. Det kan ske genom att sökanden lämnar uppgift om på vilket sätt han eller hon har förvärvat rätten till uppfinningen och vid vilken tidpunkt detta skett. Något krav på en på visst sätt formaliserad förklaring har inte uppställts. Liksom tidigare skall sökanden i dessa fall vara skyldig att i ansökan ange vem som är uppfinnare. Genom en ändring skall sökanden också ange uppfinnarens adress.

Om sökanden har angett grunden för sin rätt till uppfinningen skall PRV godta uppgiften, om det inte i det enskilda fallet finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. I sådant fall skall myndigheten förelägga sökanden att inge bevis som styrker sökandens rätt till uppfinningen på motsvarande sätt som gällt hittills, till exempel genom att ge in en fångeshandling. Anledning för PRV att begära bevisning om sökandens rätt till uppfinningen kan t.ex. föreligga om PRV har fått trovärdiga upplysningar från en tredje part som talar emot sökandens uppgifter. Stöd för att utfärda ett sådant föreläggande finns i 15 §.

PRV skall enligt den ändrade bestämmelsen sända en underrättelse om ansökningen till den som uppgetts som uppfinnare. Underrättelsen har närmast karaktär av serviceåtgärd gentemot uppfinnaren. Något krav på delgivning av underrättelsen ställs inte utan denna kan skickas i lösbrev. I de fall PRV anser 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 har getts in.

I första meningen i fjärde stycket har också vissa språkliga ändringar skett. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

*Sjätte stycket* har ändrats på så sätt att uttrycket ”den dag då ansökan gjordes eller skall anses gjord” ersatts med ”ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c §” (se författningskommentaren till nämnda paragrafer och jfr författningskommentaren till 6 d §).

Genom lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837) har 8 § ändrats bland annat på så sätt att skriftlighetskravet i första stycket tagits bort. Ändringen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Senare har ändringar gjorts i ändringslagen. (Se vidare avsnitt 10.1.) I avsnitt 2.2. finns regeringens förslag om ändringar i sistnämnda ändringslag. Förslaget är likalydande med förslaget om ändringar i patentlagen, förutom vad gäller skriftlighetskravet.

#### 8 b §

*Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då följande uppgifter getts in:*

1. *en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är 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 av uppfinningen eller*
  - b) *ritningar som avser uppfinningen, eller*
4. *en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den getts in till.*

*Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.*

*Om bristerna inte har avhjälpats inom den förelagda tiden skall någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpats inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplýsning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpats skall lämnas i föreläggandet.*

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

Paragrafen, som är ny, reglerar vilket innehåll en handling skall ha för att den skall utgöra en patentansökan och därmed tilldelas en ingivningsdag. Genom de nya bestämmelserna anpassas patentlagen till artikel 5(1–4) och regel 2(1 och 2) i PLT. Ändringarna har behandlats i avsnitt 6.5.2.

I paragrafens *första stycke* regleras vilka uppgifter en handling skall innehålla för att den skall utgöra en patentansökan och tilldelas en ingivningsdag. Ingivningsdagen för en patentansökan är av stor betydelse i flera hänseenden. Innehållet i en patentansökan som senare blir allmänt tillgängligt enligt 22 § utgör en del av den kända tekniken (teknikens ståndpunkt) från och med ingivningsdagen (2 § andra stycket). Det innebär bland annat att en ansökan om patent hindrar andra från att söka patent på samma uppfinning från och med ingivningsdagen för patentansökan. Ansökningshandlingarnas lydelse på ingivningsdagen utgör i princip den yttersta ram inom vilken en ändring av ansökningen får ske (se 13 § och författningskommentaren till 8 c §). Den tjugoföråriga frist under vilken ett patent kan upprätthållas börjar löpa från

ingivningsdagen (40 § första stycket). Ingivningsdagen är också av avgörande betydelse för om sökanden skall kunna åberopa prioritet från en tidigare ansökan. Den senare ansökan måste ges in, och få en ingivningsdag, inom ett år från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande (6 §). En begäran om prioritet för en nationell patentansökan skall, som huvudregel, göras inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som sökanden åberopar som prioritetsgrundande och inom samma frist kan den som ansöker om ett nationellt eller ett internationellt patent göra ändringar i sin prioritetsbegäran (se författningskommentaren till 6 a §).

Enligt bestämmelsen i första stycket skall ingivningsdagen för en patentansökan vara den dag då det som har getts in innehåller en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det är 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 av uppfinningen eller ritningar som avser uppfinningen. Alternativt till en beskrivning eller ritningar skall godtas en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan. Det finns skäl att framhålla att bestämmelsen inte reglerar frågan om när en handling skall anses inkommen till PRV (jfr 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen och 10 § förvaltningslagen [1986:223]).

Kravet på beskrivning, ritningar eller hänvisning till en tidigare gjord ansökan är alternativa och det är sökanden som avgör vad som skall sändas in till PRV. Av 8 § framgår att ritningarna ingår som del av beskrivningen i en patentansökan. Att det i 8 b § görs skillnad mellan beskrivning och ritningar skall inte tolkas som att en ändring av det etablerade begreppet beskrivning görs. Avsikten är i stället att klargöra att det för ändamålet att få en ingivningsdag fastställd är tillräckligt med att en eller flera ritningar ges in (jfr artikel 5[1][b] i PLT). Någon ytterligare skriftlig förklaring i ord skall då inte kunna krävas för att en ingivningsdag skall tilldelas ansökan.

För det fall sökanden väljer att göra en hänvisning till en tidigare gjord ansökan skall också en kopia av denna bifogas, om inte myndigheten har tillgång till ansökan på annat sätt. Detta är fallet om den tidigare ansökan lämnats in till PRV (jfr 6 b § ovan). Dessutom skall uppgift om den tidigare ansökans ingivningsdag och nummer och vilken myndighet som mottagit densamma lämnas. Något krav på att den tidigare ansökan skall vara bestyrkt har inte ställts upp.

*Andra stycket* handlar om det fallet att en ingiven handling inte uppfyller kraven för fastställande av ingivningsdag. PRV skall då förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från den dag föreläggandet utfärdades. Ett föreläggande kan dock endast lämnas om PRV har fått uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden. Ett föreläggande om komplettering skall utfärdas oberoende av vilka formella och materiella brister som i övrigt kan finnas hos ansökan. Om de ingivna handlingarna brister också i annat hänseende, bör lämpligen ett föreläggande enligt 8 b § kombineras med ett föreläggande enligt 15 §.

Om sökanden inte följer ett föreläggande om att åtgärda brister inom två månader från dagen för föreläggandet eller, om de uppgifter som sökanden lämnar inte uppfyller kraven enligt första stycket, skall enligt

*tredje stycket* någon patentansökan inte anses ingiven. Ärendet skall i sådant fall avskrivas. Situationen kan också vara den att PRV saknar uppgifter om ingivaren och därför inte kan utfärda ett föreläggande om avhjälpande. Sökanden får då själv hålla sig underrättad om i vad mån kompletteringar krävs och ge in vad som behövs. Sökanden har två månader på sig att åtgärda bristerna. Fristen räknas från den dag när någon av de uppgifter som krävs för fastställande av ingivningsdag lämnades in till PRV. Ett ärende som har avskrivits enligt denna bestämmelse kan – till skillnad från vad som gäller för en patentansökan som avskrivits enligt 15 § – inte återupptas. Beslutet kan dock överklagas enligt 26 § (se författningskommentaren till den paragrafen).

*Fjärde stycket* behandlar frågan om ingivningsdag när sökanden har avhjälpit brister på sådant sätt att ingivna handlingar uppfyller kraven för fastställande av ingivningsdag. Ingivningsdagen skall i sådant fall bestämmas till den senare dag när samtliga brister avhjälpits, dock med de undantag som anges i 8 c §.

#### 8 c §

*Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 b § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 b § första stycket gavs in.*

*Om kompletterade delar av en ansökan återtogs 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 den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om*

- 1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och*
- 2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.*

*En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.*

Paragrafen, som är ny, innehåller särskilda bestämmelser om ingivningsdag för det fall det i ingivna handlingar saknas delar av beskrivningen eller en ritning. Genom paragrafen anpassas patentlagen till artikel 5(5 och 6) och regel 2(3 och 4) i PLT. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.5.2.

Av *första* stycket framgår att ingivningsdagen skall förskjutas under vissa förutsättningar, även om de ingivna handlingarna uppfyller kraven enligt 8 b § för fastställande av en ingivningsdag. Detta skall ske om PRV finner att det saknas delar av beskrivningen eller ritningarna till vilka det hänvisas i de redan ingivna handlingarna. Om så är fallet skall PRV underrätta ingivaren om att det saknas delar och förelägga denne att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om ett föreläggande inte getts – därför att uppgifter om ingivaren saknas eller ofullständigheterna i ansökan inte uppmärksamats av PRV – har ingivaren två månader på sig från det att PRV mottagit någon av de uppgifter som krävs för fastställande av en

ingivningsdag. Om det som utelämnats ges in, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då ingivaren kompletterat sina handlingar. Med stöd av bestämmelsen kan patentansökan ändras på ett sätt som inte annars skulle vara möjligt enligt 13 §. En komplettering av beskrivningen eller med en ritning kan innebära att patentskyddets omfattning utvidgas i förhållande till det innehåll patentansökan hade när den gavs in till PRV.

I *andra stycket* finns ett undantag från bestämmelsen i första stycket. Om ingivaren återtar kompletterade delar av beskrivningen eller ritningarna inom en månad från det att de getts in till myndigheten, skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla.

I *tredje stycket* finns ytterligare en möjlighet för en ingivare att behålla den ursprungliga ingivningsdagen trots att en komplettering enligt första stycket har skett. 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 eller hon begära detta och ge in en kopia av den tidigare ansökan inom den tvåmånadersfrist som gäller för komplettering. Något krav på att den tidigare ansökan redan i detta skede skall vara bestyrkt av utländsk patentmyndighet har inte ställts upp (jfr regel 2[4][ii] i PLT). Bestämmelsen har betydelse för sökandens möjlighet att åberopa prioritet från den tidigare ansökan (jfr 6–6 g §§).

I enlighet med *Lagrådets* synpunkter har i *fyärde stycket* gjorts undantag från skyldigheten enligt tredje stycket att ge in kopia av den tidigare ansökan, om den ansökan har getts in till PRV.

### 13 §

*En ansökan om patent får inte ändras så, att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen.*

Paragrafen behandlar möjligheten att ändra en patentansökan. En hänvisning till 14 § har tagits bort med anledning av att denna paragraf utgår (jfr författningskommentaren till 6 d §). Uttrycket ”när den gjordes eller skall anses gjord” har ersatts av ”på ingivningsdagen”. Med ingivningsdagen avses den dag som beslutats enligt de nya 8 b och 8 c §§.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

### 15 §

*Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 b och 8 c §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.*

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller vidta åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivnas. *En upplysning om detta skall lämnas i föreläggandet.*

*En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.*

*Betalar inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivnas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.*



Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en patentansökan, om det finns hinder mot att meddela patent. Ändringen i paragrafen har behandlats i avsnitt 6.5.2.

Genom en ändring i *första stycket* har från paragrafens tillämpningsområde undantagits de procedurer som gäller för fastställande av en patentansökans ingivningsdag enligt nya 8 b och 8 c §§. Sistnämnda paragrafer innehåller särskilda bestämmelser om avhjälpande av brister och komplettering av ingivna handlingar. Till dessa regler är bestämmelser om rättsverkan som är specifika för fastställandet av ingivningsdag kopplade. Bestämmelserna i 15 § kan därför inte tillämpas i de fall 8 b eller 8 c § är tillämplig. Däremot bör ett föreläggande enligt 8 b § kombineras med ett föreläggande enligt 15 § (jfr författningskommentaren till 8 b §).

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 24 §

*Andra än patenthavaren* 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.

Paragrafen innehåller bestämmelser om invändning mot beviljade patent. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.3.4.

I *första stycket* regleras bland annat vem som har rätt att göra invändning mot ett beviljat patent. Ändringen innebär att patenthavaren inte längre har möjlighet att invända mot det beviljade patentet. Möjligheten till s.k. självinvändning tas alltså bort. I stället införs i den nya 40 a § en möjlighet för patenthavaren att genom ett administrativt förfarande hos PRV begränsa patentets skyddsomfång (se vidare författningskommentaren till 40 a §).

#### 26 §

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom *eller henne* emot. *Ett slutligt beslut enligt 8 b § tredje stycket får överklagas av sökanden.* Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av patentmyndighetens beslut om bland annat en patentansökan. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.5.2.

I *första stycket* har lagts till en möjlighet att överklaga ett beslut enligt 8 b § tredje stycket. Det är alltså fråga om ett beslut av PRV att avskriva ett ärende på den grunden att de handlingar som getts in inte skall anses utgöra en patentansökan och därför inte heller tilldelas en ingivningsdag (se författningskommentaren till 8 b §).

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 29 §

*En internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt en internationell ingivningsdag, skall i Sverige ha samma verkan som en svensk patentansökan med samma ingivningsdag. Det som sägs i 2 § andra stycket andra meningen skall dock gälla endast om ansökan fullföljts enligt 31 §.*

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättsverkan av en internationell patentansökan. I paragrafen har orden ”svensk patentansökan som gjorts nämnda dag” ersatts med ”svensk patentansökan med samma ingivningsdag”. Med ”ingivningsdag” avses den dag som fastställs för en patentansökan med tillämpning av de nya bestämmelserna i 8 b och 8 c §§.

I övrigt har endast språkliga ändringar skett. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 31 §

*Om sökanden vill fullfölja en internationell patentansökan i Sverige, skall sökanden inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet begärs, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten ge in en översättning till svenska av den internationella patentansökan i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökan är avfattad på svenska, en avskrift av ansökan. Sökanden skall inom samma tid betala en avgift till patentmyndigheten.*

*Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.*

*Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökan anses återkallad såvitt avser Sverige.*

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en internationell patentansökan skall fullföljas för att patent skall erhållas i Sverige. Paragrafen har genom ändringarna anpassats till den nya lydelsen av artikel 22 i PCT. Ändringarna har behandlats i avsnitt 7.2.3.

I *första stycket* har tidsfristen för fullföljd av en internationell patentansökan förlängts från tidigare gällande 20 månader till 31 månader, räknat från den internationella ingivningsdagen. Om sökanden åberopar prioritet räknas fristen i stället från ingivningsdagen för den tidigare ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Ändringen innebär en anpassning till artikel 22 i PCT där det införts en enhetlig fullföljdsfrist om minst 30 månader, oberoende av om en internationell förberedande patenterbarhetsprövning begärts eller inte. Enligt artiklarna

22(3) och 39(1)(b) i PCT får konventionsstaterna bestämma en längre fullföljdsfrist än 30 månader.

Paragrafens tidigare *andra stycke* har tagits bort. I andra stycket fanns en bestämmelse om tidsfrist för fullföljd av en internationell patentansökan, för de fall sökanden hade begärt en internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Enligt bestämmelsen förlängdes tidsfristen för fullföljd av en internationell patentansökan till 30 månader, om sökanden inom 19 månader från den internationella ingivningsdagen eller prioritetssdagen hade förklarat att han avsåg att använda resultatet av den internationella förberedande patenterbarhetsprövningen vid ansökan om patent för Sverige. I 32 § fanns bestämmelser om rättsföljden av att sökanden återtog en begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller en förklaring om att sökanden avsåg att använda resultatet av en sådan prövning vid ansökan om patent för Sverige. Bestämmelserna i 31 § andra stycket och 32 § var utformade i enlighet med dels tidigare gällande artikel 22, dels artikel 39 i PCT. Som angetts ovan har det i artikel 22 i PCT införts en enhetlig fullföljdsfrist som är oberoende av om en internationell förberedande patenterbarhetsprövning begärts eller inte. Det finns därför inget behov av särskilda bestämmelser som reglerar fullföljdsfristen om en internationell förberedande patenterbarhetsprövning har begärts.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

### 33 §

*Om en internationell patentansökan har 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 paragrafens *första stycke* har en hänvisning till 31 § andra stycket tagits bort (se vidare författningskommentaren till 31 §).

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

### 40 a §

*En patenthavare får hos patentmyndigheten begära*

*1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller*

*2. att patentet upphävs.*

*En begäran enligt första stycket skall avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller enligt artikel 99 i den i München den 5 oktober 1973 avslutade konventionen om meddelande av europeiska patent (den europeiska patentkonventionen) eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.*

*En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.*

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

Paragrafen, som är ny, innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur ett patent kan begränsas eller helt upphävas i administrativ ordning. Bestämmelserna gäller såväl svenska patent som europeiska patent med giltighet i Sverige. Genom de nya 40 a–40 d §§ införs ett begränsningsinstitut som motsvarar det i artiklarna 105 a–105 c och reglerna 90–96 i EPC 2000. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 5.3.2 och 5.3.6.

I paragrafens *första stycke* anges huvuddragen i det nya administrativa begränsningsförfarandet. Genom förfarandet kan ett patent begränsas till viss del eller upphävas i sin helhet. Förfarandet är tillämpligt både på nationella patent och på europeiska patent. Det är endast patenthavaren som kan göra en begäran om begränsning eller upphävande. Begäran skall ges in till och prövas av PRV. För att en begäran om patentbegränsning skall bifallas krävs att patentkraven ändras. Patentkravens funktion är att bestämma patentskyddets omfattning (39 §) och det är därför inte tillåtet med en begränsningsbegäran som innebär endast en ändring av beskrivningen. Beskrivningen får dock också ändras, om det behövs på grund av en ändring av patentkraven. En begäran om patentbegränsning måste få till effekt att patentskyddets omfattning begränsas. Det är inte möjligt att inom ramen för begränsningsinstitutet åstadkomma ändringar som gör att patentet omfattar mer eller annat än skyddsomfånget vid tidpunkten för begäran (se även författningskommentaren till 40 b §). Det är inte heller möjligt att få bifall till en begränsningsbegäran som inte leder till en faktisk begränsning av patentskyddets omfattning, till exempel rent redaktionella ändringar som syftar till att förtydliga patentkraven. I övrigt får en begränsningsbegäran avse såväl en avgränsning av patentkraven gentemot känd teknik som att undanröja andra brister i patentkraven. I begäran behöver inte skälen till patentbegränsningen anges. Däremot skall patenthavaren tydligt ange hur de omformulerade patentkraven skiljer sig från de tidigare.

Enligt *andra stycket* skall en begäran om patentbegränsning eller upphävande avslås, om det vid den tidpunkt när begäran görs pågår ett invändningsförfarande hos PRV eller ett mål om ogiltighet beträffande samma patent. I enlighet med *Lagrådets* synpunkter utgör också ett pågående invändningsförfarande enligt EPC hinder mot en begäran om begränsning eller upphävande. Ett avslagsbeslut vinner inte rättskraft i den meningen att det hindrar en ny prövning av samma sak (jfr RÅ 1987

ref. 80). När PRV tar emot en begäran om begränsning eller upphävande bör PRV inhämta information om huruvida patentet är föremål för ett invändningsförfarande hos EPO eller en talan om ogiltighet. De domstolar som är aktuella är Stockholms tingsrätt (se 65 §), Svea hovrätt och Högsta domstolen. Information om invändningsförfaranden hos EPO är åtkomlig via EPO:s hemsida. Bestämmelsen är uttömmande när det gäller förhållandet mellan begränsningsinstitutet och invändningsförfaranden eller mål om ogiltighet. Om patenthavaren först begär begränsning eller upphävande och det sedan görs en invändning mot patentet, finns alltså inget hinder mot att begäran om begränsning eller upphävande prövas. Det kan dock i det enskilda fallet innebära en snabbare och billigare handläggning om invändningen prövas först (jfr 7 § förvaltningslagen). Detta kan vara fallet om PRV bedömer att invändningen måste prövas även om patenthavaren skulle få bifall till sin begäran om begränsning. Om det i stället väcks en talan om ogiltighet efter det att patenthavaren har begärt begränsning, får domstolen utifrån omständigheterna bedöma om PRV:s beslut i begränsningsfrågan skall avvaktas eller inte. Vid behov kan domstolen vilandeförklara sitt mål med stöd av 32 kap. 5 § rättegångsbalken.

I andra stycket regleras också det fallet att det beträffande samma patent initieras förfaranden om begränsning eller upphävande både hos PRV och hos det europeiska patentverket (EPO). Enligt bestämmelsen skall ett förfarande hos EPO alltid ha företräde, och detta oavsett vilket av förfarandena som har inletts först. PRV skall i sådant fall vilandeförklara sitt ärende till dess att EPO har meddelat slutligt beslut. En vilandeförklaring på denna grund kan bli aktuell först när artiklarna 105 a–105 c i EPC 2000, som reglerar patentbegränsning och upphävande av patent vid EPO, har trätt i kraft. Ikraftträdandet sker senast den 13 december 2007. PRV får kännedom om en begäran om patentbegränsning eller upphävande vid EPO genom att detta anges elektroniskt på EPO:s hemsida.

*Tredje stycket* upptar vissa ytterligare hinder till bifall av en begäran om patentbegränsning eller upphävande. Enligt bestämmelsen får en begäran om patentbegränsning eller upphävande inte bifallas, om patentet är utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen ännu består. Samma sak gäller om tvist om överföring av patentet pågår vid domstol när begäran om patentbegränsning eller upphävande görs. Ett bifallsbeslut kan meddelas först när tvisten blivit slutligt avgjord. Motsvarande reglering finns för förklaring om upphörande av patent (54 §). Om den tredje man som berörs av utmätningen, kvarstaden, betalningssäkringen eller tvisten om överföring av patentet skulle samtycka till att patentet begränsas eller upphävs, finns dock inte hinder mot att bifalla en sådan begäran.

Enligt *fjärde stycket* skall en patenthavare som vill få en begäran om patentbegränsning eller upphävande prövad betala en avgift för detta till PRV. Avgiften skall täcka PRV:s kostnader för handläggningen av ärenden om patentbegränsning och upphävande.

40 b §

*Om patenthavaren inte har följt bestämmelserna i 40 a § eller om en begäran om patentbegränsning inte är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom en viss tid vidta rättelse.*

*Om patenthavaren inte hörs av eller om begäran även efter det att patenthavaren har yttrat sig inte kan bifallas, skall begäran avslås, om*

- 1. patenthavaren har haft tillfälle att yttra sig över hindret och*
- 2. det inte finns anledning att ge patenthavaren ett nytt föreläggande.*

Paragrafen, som är ny, anger omfattningen av PRV:s prövning av en begäran om patentbegränsning eller upphävande och hur prövningen i övrigt skall ske. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 5.3.2.

Av *första stycket* framgår i vilka avseenden PRV skall pröva en begäran om patentbegränsning. Någon ny bedömning av patenterbarhetsförutsättningarna i 1–2 §§ skall inte göras. PRV skall alltså inte pröva om patentet med begärd begränsning faller inom det patenterbara området och uppfyller kraven på nyhet och uppfinningshöjd m.m. Prövningen skall enbart avse om villkoren i 40 a § är uppfyllda och om begäran om begränsning är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4. Beträffande en begäran om upphävande är det endast aktuellt med en prövning av villkoren i 40 a §. Prövningen enligt 52 § första stycket 2 avser att uppfinningen skall vara så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen. Punkten 3 i samma stycke innebär att begränsningen inte får omfatta något som inte framgick av patentansökningen när den gjordes. Det innebär att de nya patentkraven inte får tillföras andra bestämmelser än sådana som för en fackman har otvetydigt sakligt stöd i de ursprungliga ansökningshandlingarna. Punkten 4 i samma stycke innebär att patentkraven inte får ändras så att patentskyddets omfattning utvidgas i förhållande till de krav som ingick i patentet när det meddelades.

Om begäran inte uppfyller villkoren för bifall skall PRV förelägga patenthavaren att inom viss tid vidta rättelse. Bestämmelsen är utformad efter förebild i 15 § första stycket första meningen.

I *andra stycket* finns en bestämmelse om avslag på en begäran som inte uppfyller villkoren för bifall. Bestämmelsen har utformats efter förebild i 15 och 16 §§. Patenthavaren skall genom föreläggande från PRV ha fått tillfälle att åtgärda de hinder som finns mot att bifalla begäran. Om patenthavaren inte följer ett sådant föreläggande inom den tid som angetts av PRV, skall begäran avslås. PRV får dock, om det finns anledning till det, ge patenthavaren ett nytt föreläggande. Avgörande för frågan om ett nytt föreläggande skall ges är i första hand arten av de kvarstående hindren och i vad mån de anses kunna avhjälpas. En begäran om patentbegränsning eller upphävande skall alltid prövas i sak. Skulle patenthavaren avhjälpas bristerna efter den tidpunkt som anges i föreläggandet men innan PRV har fattat slutligt beslut, måste PRV beakta det nya materialet. Vid ett avslag kvarstår patentet i oförändrat skick.

Ett beslut om avslag är ett slutligt beslut och får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader enligt den generella bestämmelsen i 75 §. Någon särskild bestämmelse om rätt att överklaga införs alltså inte (jfr utredningens förslag till 40 e §).

PRV:s beslut om avslag vinner inte rättskraft i den meningen att det hindrar en ny prövning av samma sak (jfr RÅ 1987 ref. 80). Patenthavaren är alltså oförhindrad att göra en ny begäran om begränsning eller upphävande av patentet.

#### 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. Om patentet har begränsats skall patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.*

*Patentmyndighetens beslut har verkan från ingivningsdagen för patentansökan.*

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om bifall till en begäran om begränsning eller upphävande och rättsverkan av ett sådant beslut. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 5.3.2.

Enligt *första stycket* skall PRV bifalla en begäran om begränsning eller upphävande som uppfyller villkoren i 40 a § och 52 § första stycket 2–4. PRV får inte besluta om någon annan begränsning än den som patenthavaren har begärt i sin begäran eller i sin komplettering av begäran. Beslutet skall kungöras. Om patentet har begränsats genom beslutet, skall ett nytt patentbrev utfärdas och en ny patentskrift hållas tillgänglig hos PRV (jfr 20 och 21 §§).

Enligt *andra stycket* har ett beslut om begränsning eller upphävande rättsverkan från den dag när patentansökningen gjordes.

#### 40 d §

*I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att informera domstolen om att en begäran om begränsning eller upphävande av patentet har gjorts.*

Paragrafen, som är ny, innebär att en patenthavare i mål om intrång i eller ogiltighet av patent är skyldig att upplysa domstolen om att han eller hon har begärt begränsning eller upphävande av patentet i administrativ ordning. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.3.2. Skyldigheten gäller oavsett om det administrativa förfarandet pågår eller har avslutats när patentet blir föremål för domstolens prövning. Skyldigheten gäller även om det är ett europeiskt patent som är föremål för domstolens prövning och patenthavaren har begärt begränsning eller upphävande av patentet hos EPO. Upplysning om att begränsning eller upphävande begärts bör lämnas i ett så tidigt skede som möjligt. Fullgör inte patenthavaren sin upplysningsskyldighet bör det kunna vägas in vid fördelningen av rättegångskostnader (jfr 18 kap. 6 § rättegångsbalken).

#### 46 a §

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt *eller en gemenskapens växtförädlarrätt* utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt *eller en gemenskapens växtförädlarrätt* har innehavaren av växtförädlarrätten rätt

att på skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att utnyttja patenthavarens uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306) och, vad gäller en gemenskapens växtförädlarrätt, i artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tvångslicens när utnyttjandet av en ensamrätt kräver tillstånd från en annan rättighetshavare och där den ena ensamrätten utgör patent och den andra växtförädlarrätt (s.k. korsvisa tvångslicenser). Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 8.2, har också innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt fått möjlighet till tvångslicens och motlicens i ett patent. Härigenom har paragrafen anpassats till ändringar i artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt.

*Första stycket* reglerar under vilka förutsättningar som en växtförädlare, dvs. en innehavare av en växtförädlarrätt, kan meddelas tvångslicens att utnyttja en uppfinning som skyddas av patent. Enligt hittills gällande lydelse har endast innehavare av en nationell växtförädlarrätt kunnat få sådan tvångslicens. Genom ändringen ges innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt samma möjlighet som innehavare av en nationell växtförädlarrätt att få en tvångslicens.

I *andra stycket* behandlas förutsättningarna för s.k. motlicens. Vad som avses är att en patenthavare har beviljats en tvångslicens enligt 7 kap. 3 a § första stycket växtförädlarrättslagen (1997:306). Växtförädlaren har då enligt bestämmelsen i andra stycket möjlighet att få motlicens att utnyttja den patentskyddade uppfinningen. Enligt artikel 29(5a) i förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt – i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 873/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt – kan en innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning under vissa förutsättningar få tvångslicens att utnyttja en skyddad gemenskapsväxtsort. Beslut om tvångslicens i en gemenskapens växtförädlarrätt fattas av EG:s växtsortsmyndighet. Genom ändringen i andra stycket ges innehavaren av en gemenskapens växtförädlarrätt möjlighet att i sådant fall få motlicens att utnyttja den biotekniska uppfinningen. Förutsättningarna för att få en sådan motlicens och övriga villkor för licensen är de samma som gäller beträffande en innehavare av en nationell växtförädlarrätt.

Genom ett tillägg i *tredje stycket* har erinrats om den ovan beskrivna möjligheten för innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att få utnyttja en växtsort som skyddas av en gemenskapens växtförädlarrätt.

## 52 §

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,
2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,
3. det omfattar något som inte framgick av ansökan *på ingivningsdagen*, eller
4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.



Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, skall patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

1. patenthavaren yrkar det och
2. det är förenligt med första stycket 2–4.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden 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. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick 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 till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en domstol skall förklara ett beviljat patent ogiltigt. Paragrafen har ändrats genom att ett nytt andra stycke har lagts till. Ändringen innebär en anpassning till artikel 138(3) i EPC 2000 och har behandlats i avsnitt 5.3.3.

I andra stycket ges en patenthavare möjlighet att inom ramen för en domstolsprövning av patentets giltighet begränsa patentskyddets omfattning genom en ändring av patentkraven. Också europeiska patent omfattas av denna möjlighet. Syftet med bestämmelsen är att ett patent som är ogiltigt endast till viss del skall kunna upprätthållas i övriga delar. Det har sedan tidigare funnits möjlighet för en patenthavare att inom ramen för en domstolsprövning av patentets giltighet begränsa patentets skyddsomfång genom en ändring av patentkraven. Denna möjlighet har dock inte framgått av lag utan har byggts på förarbetsuttalanden (jfr prop. 1966:40 s. 193 och prop. 1977/78:1 s. 266 f.) och domstolspraxis. Utrymmet för patentbegränsning inom ramen för en ogiltighetsprövning har varit begränsat och i huvudsak inskränkt sig till helt enkla fall. Genom ändringarna i paragrafen ges en mer generös möjlighet till omformulering av patentkrav som i huvudsak motsvarar möjligheten till patentbegränsning i administrativ ordning enligt 40 a–40 c §§.

Ett yrkande om begränsning kan endast framställas av patenthavaren. Som *Lagrådet* anfört krävs inte att domstolen först skall ha kommit till slutsatsen att patentet är delvis ogiltigt innan en begränsning kan komma i fråga. För att yrkandet skall tillåtas krävs dock att begränsningen faller inom ramen för en ogiltighet i patentet som motparten påstår föreligger. Det är inte möjligt att inom ramen för en domstolsprövning av patentets giltighet få till stånd begränsningar som inte överensstämmer med en påstådd ogiltighet. Det krävs också att begränsningen sker genom en ändring av patentkraven och att ändringen innebär en faktisk begränsning av patentskyddets omfattning. Ändringen av patentkraven kan till exempel avse en sammanslagning av ett självständigt krav med ett eller flera osjälvständiga krav eller med delar av sådana krav. Den kan också innebära att bestämmelser hämtas från beskrivningen. Till skillnad från vad som anges i 40 a § första stycket är det inom ramen för en domstolsprövning inte möjligt att ändra beskrivningen. Domstolen skall också pröva om den begärda begränsningen är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4. Om dessa villkor är uppfyllda skall den yrkade begränsningen tillåtas. Domstolen skall i sådant fall vid

den fortsatta prövningen utgå från de ändrade patentkraven. Om patenthavarens motpart påstår att också det begränsade patentet är ogiltigt enligt 1–2 §§, skall det begränsade patentet prövas i detta hänseende. Finner domstolen att patentet enligt sin begränsade lydelse är giltigt skall patentet förklaras ogiltigt i övriga delar. I domslutet bör också anges den del till vilken patentet skall bestå, dvs. patentet i dess begränsade lydelse.

Mål om ogiltighet av patent är i princip dispositiva. Det innebär bland annat att parterna kan träffa förlikning om saken och att dom inte får grundas på en omständighet som inte har åberopats av part till grund för hans eller hennes talan. Detta gäller dock inte fullt ut i fråga om ett yrkande om begränsning. Domstolen kan visserligen inte i sin prövning utgå från en annan ändring av patentkraven än den som patenthavaren begärt. Domstolens prövning av om den yrkade begränsningen skall tillåtas är dock oberoende av vad parterna har anfört i denna del. Domstolen har alltså att pröva om samtliga villkor för att begränsningen skall vara tillåtlig är uppfyllda, oavsett om någon part har åberopat dessa villkor och även om parterna skulle vara överens om den yrkade begränsningen. Domstolen bör dock lämna parterna tillfälle att framföra sina synpunkter i frågan om begränsning (se Fitger, Rättegångsbalken, 4:e avd. I:5, Westberg, Domstols officialprövning, s. 465 f. och NJA 1997 s. 825).

Rättegångsbalkens regler om tvistemål tillämpas i fråga om bland annat formerna och tidpunkten för framställande av ett yrkande om begränsning. Som *Lagrådet* anfört bör på ett sådant yrkande tillämpas bestämmelsen i 42 kap. 7 § rättegångsbalken om när svarandens inställning i målet skall anges, liksom t.ex. rättegångskostnadsreglerna i 18 kap. och preklusionsregler såsom de i 42 kap. 15 §, 43 kap. 10 § och 50 kap. 25 § rättegångsbalken. För det fall patenthavaren i första hand gör gällande att patentet är giltigt i sin helhet, dvs. bestrider yrkandet att patentet skall förklaras ogiltigt, kan det finnas anledning för patenthavaren att överväga att alternativt yrka att patentet begränsas. Det är angeläget att ett sådant yrkande framställs i ett så tidigt skede av processen som möjligt (jfr 42 kap. 7 § och 18 kap. 6 § rättegångsbalken). Det kan även erinras om domstolens möjlighet enligt 69 § patentlagen att i mål om ogiltighet inhämta yttrande från Patentbesvärsrätten.

### 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 eller henne. *Bestämmelserna i 52 § femte stycket skall tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan skall väckas.*

*Om den som fränkänns patentet i god tro har börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, får han eller hon mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade utnyttjandet eller genomföra det planerade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. En sådan rätt har under motsvarande förutsättningar även den som innehar en licens som är antecknad i patentregistret.*

*En rätt som avses i andra stycket får överlåtas till någon annan endast tillsammans med rörelse i vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.*

Paragrafen innehåller bestämmelser om överföring av patent. I *första stycket* har den tidigare hänvisningen till 52 § fjärde stycket ersatts av en hänvisning till femte stycket i samma paragraf. Ändringen är en följd av att det i 52 § har införts ett nytt andra stycke (se föregående författningsskomentar). Någon ändring i sak har inte skett.

I övrig har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 54 §

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

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller *pågår en tvist om överföring av patentet vid domstol*, får patentet *inte* förklaras *ha* upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten *inte* blivit slutligt avgjord.

Paragrafen innehåller regler om ett patents upphörande på grund av att patenthavaren avstår från patentet. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.3.5.

*Första stycket* reglerar patenthavarens möjlighet att avstå från ett patent med verkan att patentet förklaras upphört. Med stöd av förarbetsuttalanden (NU 1963:6 s. 325) har det ansetts att första stycket, enligt sin tidigare lydelse, gav möjlighet för patenthavaren att avstå från patentet endast till viss del genom att avstå från ett eller flera patentkrav. Patentet skulle i sådant fall förklaras upphört i motsvarande del. På detta sätt kunde patenthavaren åstadkomma en begränsning av patentskyddets omfattning. Första stycket har nu ändrats så att denna möjlighet till delvis avstående tagits bort. Ett avstående kan i fortsättningen endast avse patentet i dess helhet. Den patenthavare som vill åstadkomma en begränsning av patentet får istället använda sig av det administrativa begränsningsförfarandet i 40 a–40 c §§. Skulle ett mål om ogiltighet pågå, kan patenthavaren i stället med stöd av 52 § andra stycket begränsa patentet inom ramen för den prövningen. Det skall uppmärksammas att en förklaring om upphörande enligt 54 § har verkan endast för framtiden, dvs. endast från dagen för beslutet om upphävande, medan ett beslut om begränsning eller upphävande enligt 40 c § eller en dom enligt 52 § har verkan från den dag patentansökningen gjordes.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 72 §

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

*När det gäller den frist som avses i 6 § får en förklaring enligt första stycket ges endast om den ansökan för vilken prioritet åberopas ges in senast inom två månader från fristens utgång samt en 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 sökanden har lidit rättsförlust på grund av att han *eller hon* 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.

Paragrafen reglerar fall när en patentsökande eller patenthavare inte har kunnat iaktta en frist som har fastställts i patentlagen eller med stöd av lagen. Genom ändringarna har bestämmelserna anpassats till artiklarna 12 och 13(2) samt reglerna 13(2) och 14(4) i PLT. Ändringarna har behandlats i avsnitt 6.5.6 och 6.5.8.

I *första stycket* har ett formkrav om skriftlighet tagits bort. Formkravet avsåg en begäran från en patentsökande eller patenthavare om förklaring att en viss åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid. Syftet med ändringen är att möjliggöra olika former av elektronisk ingivning. En hänvisning till paragrafens tidigare andra stycke har tagits bort (se vidare i nästa stycke). I övrigt har bara en redaktionell ändring och vissa språkliga ändringar gjorts i stycket. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

Det *tidigare andra stycket* har tagits bort. Stycket innehöll en särskild bestämmelse om återställande av en frist för betalning av årsavgift. Enligt bestämmelsen kunde en patenthavare som försuttit fristen för att betala en årsavgift få fristen återställd, om en begäran om detta lämnades till patentmyndigheten senast inom sex månader från utgången av den frist som anges i 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket. Enligt sistnämnda lagrum får en årsavgift under vissa förutsättningar betalas inom sex månader efter det att årsavgiften förföll till betalning respektive inom sex månader från det att ett av patentmyndigheten meddelat anstånd med betalningen gått ut. Dessa utsträckta tider för betalning av en årsavgift är i överensstämmelse med vad som anges i artikel 5bis i Pariskonventionen. Sexmånadersfristen i tidigare 72 § andra stycket för att begära återställande av en frist för betalning av årsavgift överensstämde inte med regel 13(2)(ii) i PLT. Enligt regeln i PLT skall en begäran om återställande av en frist för betalning av årsavgifter kunna göras inom minst tolv månader, räknat från utgången av fristen enligt artikel 5bis i Pariskonventionen. Genom att särbestämmelsen i andra stycket tas bort blir i stället de generella bestämmelserna i första stycket tillämpliga även på en begäran om återställande av en frist för betalning av årsavgift. Det innebär att patentsökanden eller patenthavaren har maximalt tolv månader på sig från fristens utgång att begära en förklaring enligt 72 §. Tiden för en sådan begäran skall också fortsättningsvis räknas från utgången av den förlängda fristen som anges i 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket.

Det *andra stycket* ersätter det tidigare tredje stycket och behandlar möjligheterna att återställa den tolvmånadersfrist för att åberopa prioritet som anges i 6 §. Enligt det tidigare tredje stycket var det inte möjligt att återställa en prioritetsfrist. I lagtexten uttrycktes det så att 72 § första stycket inte var tillämpligt på en frist som avses i 6 §. Detta har nu ändrats för att anpassa patentlagen till artikel 13(2) och regel 14(4) i PLT. Enligt det nya andra stycket är första stycket tillämpligt också på en frist för att åberopa prioritet. Tidsfristerna i första stycket för att vidta

den åtgärd som underlåtit, framställa en begäran om återställande och betala avgiften för begäran, skall dock inte tillämpas på en prioritetsfrist. I stället finns särskilda bestämmelser i dessa hänseenden i andra stycket. För att en begäran enligt första stycket skall bifallas krävs att sökanden inom två månader från utgången av tolv månadersfristen i 6 § till PRV ger in dels den senare ansökan för vilken prioritet åberopas, dels en begäran om förklaring att ansökan skall anses ingiven i rätt tid. Sökanden skall också inom samma två månadersfrist betala en avgift för PRV:s prövning av begäran.

*Tredje stycket* motsvarar det tidigare fjärde stycket. En hänvisning till paragrafens andra stycke har lagts till. Den sista meningen i stycket har tagits bort. Enligt sista meningen var inte bestämmelserna i tredje stycket tillämpliga på prioritetsfristen. Båda ändringarna har skett på grund av den nya bestämmelsen i andra stycket.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 77 §

*Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om verkställigheten av denna lag. Diarier hos patentmyndigheten skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.*

Regeringen får meddela föreskrifter om att handlingar i ärenden angående ansökan om patent får lämnas ut till en myndighet i annan stat.

Regeringen får också meddela föreskrifter om

1. att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, får äga rum hos en myndighet i annan stat eller hos en internationell institution samt

2. att den som söker patent på en uppfinning, för vilken han eller hon sökt patent i en annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom eller henne om prövningen av uppfinningens patenterbarhet.

*Föreskrifter om redovisningsskyldighet enligt tredje stycket 2 får dock inte meddelas i fråga om sådan patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och en rapport om denna prövning getts in till patentmyndigheten.*

Paragrafen innehåller bestämmelser om föreskrifter till patentlagen. Ändringarna har behandlats i avsnitt 9.3.3.

I första stycket har införts en generell bestämmelse om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar verkställighetsföreskrifter till patentlagen. Bestämmelsen fyller bara funktionen som information om existensen av verkställighetsföreskrifter. Regeringens rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter och att bemyndiga en myndighet under regeringen att meddela sådana föreskrifter följer redan av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Det tidigare tredje stycket har delats upp i ett nytt tredje och fjärde stycke. Innehållet i sak är dock oförändrat.

I övrigt har endast språkliga ändringar skett. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 82 §

*Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet till patentmyndigheten har gett in en översättning*

till svenska av den text med vilken patentet *meddelats av det europeiska patentverket* och inom samma tid *betalat en avgift för offentliggörandet*. Beslutar det europeiska patentverket att *ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten*.

*Översättningen skall hållas tillgänglig för var och en. Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.*

Har *översättningen getts in och avgiften betalats* inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att *meddela patentet* eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i *ändrad lydelse eller begränsas*, skall *det kungöras av patentmyndigheten*.

Paragrafen innehåller bestämmelser om villkor för att europeiska patent skall bli gällande i Sverige, nämligen krav på översättning och betalning av en avgift. Den innehåller också bestämmelser om patentmyndighetens åtgärder med en sådan översättning. Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 5.3.6, anpassas bestämmelsen till artikel 65(1) i EPC 2000.

Enligt *första stycket* skall sökanden ge in en översättning av den text med vilken patentet meddelats av EPO. Översättningen skall ges in inom tre månader från den dag då EPO kungjort sitt beslut att meddela patentet. Tidigare framgick fristen för att ge in en översättning av 60 § patentkungörelsen. Enligt den bestämmelsen skulle en översättning ges in inom tre månader från den tidpunkt då EPO kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningsen eller att upprätthålla patentet i ändrad avfattning. Bestämmelsen har också ändrats på så sätt att skyldigheten att ge in en översättning och betala en avgift också gäller i de fall EPO har beslutat om patentbegränsning.

I *tredje stycket* har den sista meningen om att patentmyndigheten skall tillhandahålla tryckta exemplar av översättningar tagits bort. Skyldigheten för patentmyndigheten att tillhandahålla översättningar framgår redan av andra stycket. Ändringen innebär att översättningar inte behöver finnas i tryckt form. Det har också införts en skyldighet för patentmyndigheten att också i begränsningsfallen kungöra EPO:s beslut och att en översättning finns tillgänglig hos myndigheten.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

Paragrafen har tidigare ändrats genom lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837) i huvudsak när det gäller kravet på översättning av europeiska patent och skyldigheten för PRV att tillhandahålla tryckta exemplar av översättningar. Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (Se vidare i avsnitt 5.3.6.) I avsnitt 2.3 finns regeringens förslag om ändringar i ändringslagen.

## 85 §

*Om det europeiska patentverket har 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 i Sverige. För att ett begränsningsbeslut skall få verkan i Sverige måste dock förutsättningarna i 82 § vara uppfyllda. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet.*

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättsverkan i Sverige av EPO:s beslut att upphäva ett europeiskt patent. Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 5.3.6, klargörs att ett beslut av EPO om att begränsa ett patent har verkan i Sverige som om beslutet hade meddelats av behörig domstol eller myndighet här i landet. För att ett beslut om begränsning skall få verkan i Sverige krävs dock att översättning har getts in och avgift betalats enligt 82 §.

I övrigt har endast språkliga ändringar skett. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

## 87 §

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

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra meningen skall publiceringen av en europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen jämföras med att ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Detta gäller även en publicering som avses i artikel 153.3 eller 153.4 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket jämföras med en publicering som sker enligt artikel 93.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättsverkan i Sverige av en europeisk patentansökan.

I första stycket har ändringar gjorts för att anpassa lagtexten till bestämmelserna om fastställande av ingivningsdag för en patentansökan i 8 b och 8 c §§.

De ändrade artikelhänvisningarna i andra stycket är föranledda av en ändrad disposition i EPC 2000. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

## 91 §

*Om sökanden eller patenthavaren ger in en rättelse av en översättning som avses i 82 § till patentmyndigheten och betalar en avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. En rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den ursprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har rättelsen inkommit och avgiften betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.*

*Om sökanden ger in en rättelse av en översättning som avses i 88 § och betalar en avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.*

Har någon, innan en rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt den

tidigare översättningen inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han eller hon den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse av en översättning som avses i 82 §. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.3.6.

I första stycket har, på motsvarande sätt som i 82 § tredje stycket, skyldigheten för PRV att hålla tryckta exemplar av rättade översättningar tillgängliga tagits bort. PRV har även fortsättningsvis en skyldighet att hålla rättade översättningar tillgängliga för var och en.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

Paragrafen har tidigare ändrats genom lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837) i huvudsak när det gäller skyldigheten för PRV att tillhandahålla tryckta exemplar av översättningar. Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (Se vidare i avsnitt 5.3.6.) I avsnitt 2.3 finns regeringens förslag om ändringar i ändringslagen.

## 92 §

Om det europeiska patentverket har beslutat att begränsa eller helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent eller har beträffande en 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 i Sverige.

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 i Sverige eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han eller hon den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Om det europeiska patentverket har undanröjt ett beslut enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen, gäller beslutet om undanröjande även i Sverige. Om ett europeiskt patent har blivit gällande i Sverige efter det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut, skall bestämmelserna i andra stycket tillämpas, om utnyttjandet påbörjats eller åtgärder vidtagits innan beslutet om undanröjande kungjordes. Motsvarande gäller om patentskyddets omfattning för ett i Sverige gällande europeiskt patent har utvidgats efter det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut.

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan i Sverige av vissa beslut som fattats av EPO, nämligen beslut att helt eller delvis upphäva ett patent eller att med stöd av artikel 122 i EPC återinsätta en patenthavare eller en patentsökande i tidigare rättigheter. Paragrafen innehåller också bestämmelser om rätt för tredje man att under vissa förhållanden fortsätta utnyttja en uppfinning efter att EPO fattat beslut enligt artikel 122. Ändringarna har behandlats i avsnitten 5.2 och 5.3.6.

Ändringen i första stycket har gjorts för att anpassa bestämmelsen till det nya begränsningsinstitutet i artiklarna 105 a–105 c i EPC 2000.

I artikel 112 a i EPC 2000 har införts ett extraordinärt rättsmedel ("petition for review") som gör det möjligt för EPO:s stora besvärskammare att undanröja ett tidigare beslut av en av EPO:s besvärskammare. Ett sådant beslut kan fattas om det har förekommit ett grovt fel i förfarandet eller om en brottslig gärning av visst slag kan antas ha inverkat på utgången i ärendet. I det nya tredje stycket har klargjorts



att ett beslut av EPO:s stora besvärskammare enligt artikel 112 a i EPC 2000 gäller också i Sverige. Om den stora besvärskammaren bifaller en begäran om undanröjande skall det tidigare beslutet undanröjas och ärendet återförvisas till behörig besvärskammare (artikel 112 a[5]). Följden av ett sådant beslut kan bli att en patentansökan som tidigare avslagits beviljas efter förnyad prövning. Det kan också vara så att EPO först har beslutat att ett patent skall upprätthållas i ändrad lydelse men sedan, efter undanröjandet, beslutar att patentskyddets omfattning skall utvidgas i förhållande till det första beslutet. I stycket har därför också, genom en hänvisning till paragrafens andra stycke, tagits in en bestämmelse om användarrätt för tredje man som motsvarar artikel 112 a(6) EPC 2000. En tredje man som har påbörjat ett utnyttjande av den patentsökta uppfinningen som var tillåtet enligt det tidigare beslutet men inte enligt det senare, skall enligt bestämmelsen kunna fortsätta utnyttjandet. Motsvarande gäller om tredje man har vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen. Utnyttjandet, eller åtgärderna för utnyttjandet, skall alltså ha påbörjats efter att besvärskammaren meddelat sitt beslut men innan stora besvärskammaren offentliggjort sitt beslut att undanröja besvärskammarens avgörande.

I övrigt har endast språkliga ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

### **Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser**

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a–6 d, 8, 8 b, 8 c, 13–15, 24, 26, 29, 31–33, 40 a–40 d, 46 a, 52–54, 72, 77 och 91 §§, den 1 juli 2007 och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna skall, om annat inte följer av punkten 3 eller 4, tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

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 den 1 juli 2007 i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av 40 a–40 c §§ eller 52 § andra stycket, 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 åtgärder för ett yrkesmässigt 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.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har behandlats i avsnitt 10.

Enligt punkten 1 träder lagen i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 6 a–6 d, 8, 8 b, 8 c, 13–15, 24, 26, 29, 31–33, 40 a–40 d, 46 a, 52–54, 72, 77 och 91 §§, och i övrigt den dag regeringen bestämmer. De paragrafer som regeringen bemyndigas att sätta i kraft är 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87 och 92 §§. Ändringarna i dessa paragrafer är föranledda av EPC 2000 och kan därför inte träda i kraft innan den reviderade konventionen har blivit gällande.

I punkten 2 anges att de nya bestämmelserna skall tillämpas också på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av punkten 3 eller 4.

Enligt punkten 3 skall bestämmelserna i 6 d, 13 och 14 §§ tillämpas i äldre lydelse på patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet. Borttagandet av 14 § innebär inskränkta möjligheter för en sökande att ändra en patentansökan. Paragrafen skall därför tillämpas på ansökningar som gjorts vid ikraftträdandet. Ändringarna i 6 d och 13 §§ är följdändringar till att 14 § tas bort.

I punkten 4 ges övergångsvis en rätt för tredje man att fortsätta ett yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning trots att utnyttjandet utgör intrång i ett patent till följd av att patentet begränsats med stöd av 40 a–40 c §§ eller 52 § andra stycket. Motsvarande bestämmelser finns i 74 § andra och tredje stycket och 92 § andra stycket. För att sådan rätt skall medges krävs att utnyttjandet skett i god tro. Genom begränsningen skall patentkraven ha tillförts uppgifter som inte framgick av kraven i deras lydelse före begränsningen. Det krävs också att utnyttjandet har skett i tiden innan de nämnda bestämmelserna trädde i kraft. Om dessa villkor är uppfyllda får utnyttjandet fortsätta med bibehållande av dess allmänna art. Den som före ikraftträdandet av bestämmelserna har vidtagit väsentliga åtgärder för ett yrkesmässigt utnyttjande av uppfinningen, får under samma villkor och i samma omfattning utnyttja uppfinningen. Rätten att utnyttja uppfinningen får övergå till någon annan endast tillsammans med den rörelse där den har uppkommit eller i vilken utnyttjandet avsetts ske.

## 12.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)

Prop. 2006/07:56

### 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. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material 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 beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

*Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövligt.*

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 *ingivningsdagen enligt 8 b eller 8 c §* och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

I paragrafen har gjorts samma ändringar som framgår av förslaget till ändringar i patentlagen. Ändringarna har kommenterats i avsnitt 7.3.3 och 10.1.

## 12.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)

### 82 §

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

– *gett in en översättning*, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet *meddelats* av det europeiska patentverket, och

– *betalat en avgift för offentliggörandet.*

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse *eller begränsas*, gäller motsvarande 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.

*Översättningen skall hållas tillgänglig för var och en. Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.*

Har översättningen getts in och avgiften betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, skall det kungöras av patentmyndigheten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om villkor för att europeiska patent skall bli gällande i Sverige, nämligen krav på översättning och betalning av en avgift. Den innehåller också bestämmelser om patentmyndighetens åtgärder med en sådan översättning. Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 5.3.6, anpassas bestämmelsen till artikel 65(1) i EPC 2000.

Enligt första stycket skall sökanden ge in en översättning av den text med vilken patentet meddelats av EPO. Översättningen skall ges in inom tre månader från den dag då EPO kungjort sitt beslut att meddela patentet.

Andra stycket har ändrats på så sätt att skyldigheten att ge in en översättning och betala en avgift för offentliggörande också gäller i de fall EPO har beslutat om patentbegränsning.

I femte stycket har det har införts en skyldighet för patentmyndigheten att också i begränsningsfallen kungöra EPO:s beslut och att översättning har lämnats in och avgift betalats.

I övrigt har endast språkliga och redaktionella ändringar gjorts. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

#### 91 §

*Om sökanden eller patenthavaren ger in en rättelse av en översättning som avses i 82 § till patentmyndigheten och betalar en avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. En rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den ursprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har rättelsen inkommit och avgiften betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.*

*Om sökanden ger in en rättelse av en översättning som avses i 88 § och betalar en avgift för offentliggörandet av den rättade översättningen, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.*

Har någon, innan en rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt den tidigare översättningen inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han eller hon den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

I paragrafen har endast de språkliga ändringar gjorts som framgår av förslaget om ändringar i patentlagen. Dessa innebär alltså inte någon ändring i sak.

## 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 överförts 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 patentsamarbetet, något som skulle få allvarliga 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 begränsade) 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 underrätta 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 förordat 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.

**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 alltjämt 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 patentombudsnäringen 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 patentlydokument 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 reducering 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.



### **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 prioritetsårets 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 26bis PCT.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 1

## 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 obehövligt.

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 åberopas 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 uppmärksamats 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 sekretesskyddet för svenska patenträttsrådgivare 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 sekretesskydd 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 sekretesskydd 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 sekretesskydd för patenträttsrådgivare 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 sekretesskydd 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 sekretesskydd 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 offentlighetsorgan. 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.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 1

## **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.

# 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 §<sup>1</sup>

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 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

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

<sup>1</sup> Senaste lydelse 1978:149.

mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande.

mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande,

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 2

*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 §<sup>2</sup>

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 §§.

*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.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 1978:149.

6 §<sup>3</sup>

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, upphinnarcertifikat 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.

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, upphinnarcertifikat 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.

6 a §<sup>4</sup>

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 åberopade 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 åberopade ansökan gjordes. Sökanden skall

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

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 internationella ingivningsdagen. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den åberopade 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 åberopade ansökans nummer till den mottagande myndigheten för den internationella patentansökan eller till den internationella byrå som anges i 35 §.*

*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 § 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 §<sup>5</sup>

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*

<sup>5</sup> Senaste lydelse 2000:1158.



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 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*

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

föreläggandet samt ge honom tillfälle att yttra sig inom samma tid.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 2

*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 avhjälpats inom den tid som anges i tredje stycket, skall som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister avhjälpats, 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 §<sup>2</sup>

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

24 §<sup>3</sup>

*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.

*\*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.

29 §<sup>4</sup>

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 §<sup>5</sup>

Vill sökanden fullfölja en internationell patentansökan såvitt avser Sverige, skall han inom tjugo månader från den

Vill sökanden fullfölja en internationell patentansökan såvitt avser Sverige, skall han inom 31 månader från den internationella

<sup>2</sup> Senaste lydelse 1978:149.

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

\* Patentprocessutredningens författningsförslag (SOU 2001:33).

<sup>4</sup> Senaste lydelse 1978:149.

<sup>5</sup> Senaste lydelse 1984:937.

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 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.

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.

### 33 §<sup>6</sup>

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

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

<sup>6</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första eller andra stycket. 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 tillämpnings - föreskrifterna 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.* Prop. 2006/07:56  
För en begäran enligt första Bilaga 2  
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 §*

52 §<sup>7</sup>

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
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 §<sup>8</sup>

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*

*\*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*

<sup>7</sup> Senaste lydelse 1993:1406.

\* Patentprocessutredningens författningsförslag (SOU 2001:33).

<sup>8</sup> Senaste lydelse 1978:149.

Har den som fränkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han mot skäligt 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.

54 §<sup>9</sup>

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 kärande i målet, vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas.*

72 §<sup>10</sup>

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

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

<sup>9</sup> Senaste lydelse 1981:816.

<sup>10</sup> Senaste lydelse 1993:1406.



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.*

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.

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.

*Bestämmelserna i detta stycke gäller inte den frist inom vilken en internationell patentansökan skall göras för att få åtnjuta prioritet från en tidigare ansökan.*

77 §<sup>11</sup>

*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. Diarier hos patentmyndigheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.*

*\*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.*

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 §<sup>12</sup>

*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*

*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*

<sup>11</sup> Senaste lydelse 1978:149

\* Patentprocessutredningens författningsförslag (SOU 2001:33).

<sup>12</sup> Senaste lydelse 1978:149.

skall upprätthållas i ändrad avfattning, gäller vad nu sagts även i fråga om den ändrade texten.

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.*

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.

### 83 §<sup>13</sup>

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 någon, efter det tiden för att vidtaga åtgärd enligt 82 § *första stycket* utgått men innan

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,

<sup>13</sup> Senaste lydelse 1978:149.

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 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 §<sup>14</sup>

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 §<sup>15</sup>

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

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.

<sup>14</sup> Senaste lydelse 1978:149.

<sup>15</sup> Senaste lydelse 1978:149.

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 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 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.

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.

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.

<sup>16</sup> Senaste lydelse 1980:105

<sup>17</sup> Senaste lydelse 1978:149.

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.*

---

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)

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 2

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

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 8 §<sup>1</sup>

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 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.

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

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

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

*dels* ---,

*dels* att 24, ---, 52, 53, --- och 77 §§ skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 40 a–40 e §§, 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*

---

#### 24 §

*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.*

*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.

---

#### **4 a kap. Patentbegränsning**

#### 40 a §

*En patenthavare får hos patentmyndigheten begära att patentkrav och, om så behövs, beskrivning ändras så att skyddsomfånget för patentet begränsas (patentbegränsning).*

*En begäran om patentbegränsning skall göras skriftligen. En sådan begäran får inte göras, om det gjorts invändning enligt 24 § eller väckts talan om ogiltighet enligt 52 §.*

*Är patentet utmätt, belagt med*



*kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om överföring anhängig, får begäran om patentbegränsning inte göras så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.*

*För en begäran om patentbegränsning skall patenthavaren betala en särskild avgift.*

#### 40 b §

*Har patenthavaren inte iakttagit vad som är föreskrivet i 40 a § om en begäran om patentbegränsning eller är begäran 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 om patentbegränsning, skall patentet begränsas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet och utfärda ett nytt patentbrev. En ny patentskrift skall hållas tillgänglig hos patentmyndigheten.*

*Begränsning av ett patent 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*

40 e §

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

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 ansökningen 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 *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 §

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

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 § *fyärde* stycket tillämpning.

bestämmelserna i 52 § *femte* stycket tillämpning.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 3

Har den som fränkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han mot skäligt 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.

-----

77 §

*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. Diarier hos patentmyndigheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.*

*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 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.

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  3. ---
  4. Har någon före ikraftträdandet 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 fortsätts 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.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 3

## Utredarens överväganden och förslag

### 13 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m.

I PL bör införas regler som gör det möjligt för en patenthavare att hos PRV begära begränsning av patentet. Tredje man bör inte ges en sådan möjlighet. Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc.

Som skydd för tredje man föreslås att bestämmelserna i 58 § andra stycket PL tillämpas i vissa fall då skadestånd yrkas för tiden före begränsningen av ett patent.

I 52 § PL bör införas en bestämmelse om begränsning av patent vid partiell ogiltighet.

#### 13.1 Allmän bakgrund

##### 13.1.1 Inledning

I flera länders patentlagstiftning finns sedan länge – exempelvis i Tyskland sedan andra världskriget – regler om administrativ begränsning av patent som innebär att en patenthavare har möjlighet att hos patentmyndigheten begära att patentet begränsas, dvs. ändras så att patentets skyddsomfång inskränks. Syftet härmed är främst att tillhandahålla patenthavaren ett enkelt sätt att avgränsa patentet mot teknik som inte har kommit fram under beviljande- eller invändningsförfarandet utan som upptäckts först därefter. Härigenom kan patenthavaren i vissa fall undvika att dras in i en kostsam och tidsödande process i domstol om giltigheten av patentet och han kan rätta till patentet inför en talan om intrång.

Vissa länder – t.ex. USA, England och Danmark – har infört regler om begränsning av patent i administrativ ordning som ger även tredje man rätt att begära en sådan åtgärd. Också här är syftet att spara tid och kostnader.

I den år 1975 antagna – men aldrig ikraftträdde – konventionen om ett EG-patent ingick ett begränsningsförfarande av det förstnämnda slaget. I det förslag till förordning om ett gemenskapspatent som kommissionen lade fram år 2000 finns motsvarande bestämmelser (se avsnitt 6.3.1).

##### 13.1.2 Situationen i de nordiska grannländerna

De i Danmark (år 1993) införda reglerna om administrativ omprövning av patent ger som tidigare nämnts såväl patenthavaren som tredje man

rätt att begära omprövning. De danska erfarenheterna av att ge tredje man en sådan rätt har emellertid visat sig vara negativa (se NIR 1996, s. 69 ff.). En arbetsgrupp som tillsatts för en utvärdering av systemet har i en rapport år 1999 rekommenderat att tredje man avskärs från denna rätt. Också i Norge har man (år 1997) infört regler om administrativ omprövning. Man har där valt att inte medge tredje man möjlighet att begära en sådan åtgärd. Från finsk sida föreligger hittills inte något initiativ i frågan.

### 13.1.3 Grunddragen i PRV:s förslag

Med hänvisning främst till situationen i Danmark och Norge lade PRV i december år 1997 fram det av regeringen till utredningen överlämnade förslaget om att regler om begränsning av patent i administrativ ordning skall införas också i den svenska patentlagen (se avsnitt 1.2). Förslaget bygger på den norska modellen och är således inte öppet för tredje man. Vidare utgår förslaget – i likhet med den danska och norska regleringen – från att en materiell prövning av nyhet och uppfinningshöjd skall göras av det begränsade patentkravet och från att begränsningen får verkan endast för framtiden (*ex nunc*). Är begränsningen otillräcklig, skall den avslås. En begäran om begränsning får enligt förslaget inte göras under invändningsfristen och heller inte innan ett påbörjat invändningsförfarande har avslutats. Därefter kan en begränsning begäras när som helst under patentets livstid. Förslaget innebär att bestämmelser om patentbegränsning förs in i PL som ett nytt 4 a kap. innefattande fem paragrafer. PRV:s lagförslag finns intaget i *bilaga 6*.

### 13.1.4 Administrativ patentbegränsning i EPO

Som framgått av avsnitt 6.3.3 antogs vid en diplomatkonferens på hösten år 2000 vissa bestämmelser (artiklarna 105 a–c EPC) om administrativ begränsning av europeiska patent genom ett förfarande i EPO. I och med att den reviderade texten till EPC träder i kraft kommer en innehavare av ett europeiskt patent att kunna få till stånd en begränsning av patentet genom ett sådant förfarande med verkan för samtliga länder som patentet omfattar. Utformningen av systemet avviker i ett par viktiga hänseenden från PRV:s förslag. Dels skall det inte göras någon materiell prövning av (*ex tunc*).

## 13.2 Tidigare utredningsförslag m.m.

Frågan om att införa administrativ patentbegränsning i svensk lagstiftning övervägdes redan i samband med patentlagens tillkomst (se NU 1963:6, s. 325 f.). Det anfördes emellertid då, att det visat sig mycket vanskligt att utforma ett sådant institut och att det med hänsyn till (det ringa) antalet fall i vilka patent förklarats helt eller delvis ogiltiga inte syntes föreligga något behov av ett begränsningsinstitut. Frågan övervägdes på nytt av 1979 års patentprocessutredning med anledning av innehållet i 1975 års konvention om ett EG-patent (se SOU 1983:35,

s. 105 ff.). Utredningen ansåg dock för sin del att patentkravens centrala roll i svensk rätt för bestämmandet av patentskyddets omfattning och tredje mans behov av förutsebarhet talade mot ett begränsningsförfarande. Utrymmet för omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltighet var enligt gällande rätt mycket begränsat och från tredje mans synpunkt ansågs det vara principiellt utan betydelse, om en ändring av patentkraven kom till stånd på det ena eller andra sättet. Vidare befarade utredningen att tillgången till ett begränsningsförfarande kunde locka sökanden att formulera patentkraven alltför vitt i patentansökan och leda till att tillräcklig omsorg inte från början lades ned från sökandens och patentmyndighetens sida på kravens utformning. Det anfördes också att inte något av de övriga nordiska länderna då övervägde att införa ett begränsningsinstitut. Även intresset av nordisk rättslikhet talade därför vid denna tidpunkt mot ett införande av ett sådant institut i Sverige.

Remissopinionen på utredningens ställningstagande var splittrad (se prop. 1985/86:86, s. 37). Av intresseorganisationerna uttalade sig Sveriges Industriförbund och Svenska Patentombudsforeningen för ett begränsningsinstitut, medan Sveriges advokatsamfund och Svenska Uppfinnareforeningen delade utredningens ståndpunkt. Chefen för Justitiedepartementet valde, huvudsakligen på de grunder som utredningen hade anført, att inte lägga fram något förslag. Han uteslöt dock inte att frågan kunde komma att tas upp på nytt.

Frågan om en begränsning av patent i administrativ ordning – liksom sambandet mellan en sådan ordning och problemet i vilken utsträckning en domstol har möjlighet att vid partiell ogiltighet av ett patent omformulera patentkraven med begränsande verkan – diskuterades i olika sammanhang under 1990-talet, bl.a. vid 1996 års nordiska möte för industriellt rättsskydd (se NIR 1996, s. 442 ff.).

### 13.3 Gällande rätt i fråga om ändring av patent

Görs det invändning mot ett beviljat patent, har patenthavaren rätt att ändra patentkraven så att skyddsomfånget begränsas mot patenterbarhetshinder som framkommit under invändningsförfarandet. Patentet kan då upprätthållas i ändrad lydelse (25 § PL). Begränsningen får ske genom att preciserande bestämmingar hämtas från beskrivningen.

Enligt 54 § PL kan en patenthavare 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 avstående.

Frågan om en omformulering av patentkraven kan uppkomma också i samband med att ett patent av en domstol förklaras delvis ogiltigt med stöd av 52 § PL. I det nordiska utredningsbetänkande (NU 1963:6) som låg till grund för PL anfördes att en omformulering borde vara tillåten, om endast vissa delar av patentkraven var hållbara. Det ansågs dock inte vara möjligt att hämta något från beskrivningen som inte tidigare funnits i kraven (se betänkandet s. 229 och s. 318).

Vid remissbehandlingen av 1963 års betänkande framhöll PRV bl.a. att ett fastställande av nya patentkrav från domstolens sida skulle medföra sådana praktiska och administrativa problem att det måste vara uteslutet. Det borde inte vara möjligt att enskilda patentkrav förklarades delvis giltiga och delvis ogiltiga. Med anledning härav uttalade chefen för Justitiedepartementet (prop. 1966:40, s. 193) att även han fann det tvivelaktigt, huruvida det kunde vara lämpligt att omformuleringar av detta slag gjordes, åtminstone frånsatt "helt enkla fall". Ett närmare ställningstagande i detta hänseende överläts på rättstillämpningen.

Frågan kom åter upp i samband med införandet av de nya ogiltighetsgrunder som föranleddes av tillträdet år 1978 till EPC. Chefen för Justitiedepartementet uttalade (prop. 1977/78:1, s. 266 f.), sedan han för egen del instämt i uttalandet i 1966 års proposition om att en omformulering inte borde få ske annat än i "helt enkla fall", bl.a. följande.

Om det [däremot] är fråga om att hämta en inskränkande bestämmelse från beskrivningen bör detta enligt min uppfattning med hänsyn till tredje mans rättssäkerhet begränsas till fall då det är fråga endast om att göra en erforderlig precisering av ett uttryck som redan förekommer i patentkraven. Att i andra fall hämta upp bestämmelser från beskrivningen anser jag inte förenligt med regleringen i 39 § patentlagen av patentskyddets omfattning. Där ges nämligen patentkraven en helt av- görande betydelse vid bestämmande av skyddets omfattning. Beskrivningen får användas bara som ledning för förståelse av patentkraven.

Domstolspraxis på området under åren 1983–1991 har redovisats av Westlander/Törnroth i boken Patent (1995), s. 297 ff. Av redovisningen framgår att man i praxis varit mycket restriktiv och att en omformulering av patentkrav med stöd av uppgifter i beskrivningen aldrig har medgetts.

## 13.4 Överväganden och förslag

### 13.4.1 Allmänna utgångspunkter

Som framgått av avsnitt 13.1.2 har begränsningsinstitut numera införts i såväl Danmark som Norge. Intresset av nordisk rättslikhet talar därför för att bestämmelser om administrativ patentbegränsning nu införs också i Sverige.

En annan utgångspunkt för övervägandena bör rimligen vara att den i november år 2000 reviderade texten till EPC med bl.a. det genom artiklarna 105 a–c införda patentbegränsningsförfarandet (se avsnitt 6.3.3) kommer att ratificeras av Sverige och träda i kraft inom en förhållandevis nära framtid. Huvuddelen av de i Sverige gällande patenterna utgörs av EPC-patent. I fråga om dessa kommer alltså en begränsning att för framtiden kunna ske genom ett administrativt förfarande i EPO. Det synes av såväl principiella som praktiska skäl vara närmast oundvikligt att införa en motsvarande begränsningsmöjlighet i

fråga om nationella patent meddelade av PRV. Det är därvid naturligt att PRV anförtros handläggningen av ärenden om patentbegränsning.

Av artikel 2 EPC i förening med 81 § PL torde följa att en innehavare av ett europeiskt patent som gäller i Sverige måste få rätt att använda också det nationella begränsningsförfarandet. För en innehavare av ett sådant patent kommer alltså båda begränsningsförfarandena att stå öppna. Det nationella förfarandet kan då utnyttjas exempelvis för en avgränsning av ett EPC-patent gentemot ett tidigare inte känt nationellt patent.

När det gäller frågan hur ett patentbegränsningsförfarande bör utformas finns det som framgått av vad tidigare anförts olika modeller. Det finns dels den danska modellen enligt vilken inte bara patenthavaren utan också tredje man kan initiera en begränsning av patentet, dels den norska där bara patenthavaren har initiativrätt. Enligt båda modellerna gör patentmyndigheten en materiell prövning huruvida patentet med den begärda begränsningen uppfyller patenterbarhetsvillkoren. Dessutom finns EPC-modellen som i likhet med den norska är förbehållen patenthavaren. Denna modell innebär inte någon materiell prövning utan förutser endast en prövning av om de ändrade patentkraven tekniskt innebär en inskränkning av patentets skyddsomfång och har motsvarighet i grundhandlingarna samt om de är tydliga och har stöd i beskrivningen, dvs. en prövning av de formella villkor som varje begränsningsbegäran måste uppfylla.

PRV har i sitt förslag utgått från den norska modellen och menar att ett system som innefattar möjlighet för tredje man att initiera en begränsning av ett patent medför fler nackdelar än fördelar och skulle skapa en alltför stor osäkerhet för patenthavaren. PRV:s uppfattning att ett sådant system lätt kan missbrukas och också medför risk för oöverskådliga och utdragna processituationer synes ha fog för sig. Erfarenheterna från det danska systemet pekar i denna riktning. Principiella skäl talar dessutom för att ett ifrågasättande från tredje mans sida av ett patents hållbarhet, sedan patentet beviljats och upprätthållits efter det att ett eventuellt invändningsförfarande har avslutats, bör prövas civilrättsligt i domstol och inte i administrativ ordning av den beviljande patentmyndigheten. PRV:s förslag att begränsningsförfarandet bör stå öppet bara för en patenthavare bör därför läggas till grund för förfarandet.

#### **13.4.2 Frågan om materiell patenterbarhetsbedömning**

En grundläggande fråga är den om en begäran om begränsning bör prövas också i materiellt hänseende, dvs. om de ändrade patentkraven bör av PRV prövas med avseende på patenterbarhetsvillkoren i 1 och 2 §§ PL. För en sådan ordning talar att den torde leda till en ökad sannolikhet för att en beviljad begränsning står sig vid en senare prövning i en ogiltighetsprocess grundad på det nyhetsmaterial som patenthavaren utgått från i sin begäran om begränsning. Det innebär en ökad rättssäkerhet och förutsebarhet för såväl patenthavaren som tredje man. För patenthavare från kretsen av enskilda uppfinnare och mindre företag som inte har tillgång till egen patentexpertis är detta av särskild betydelse. Också intresset av nordisk rättslikhet talar i viss mån för att en



materiell prövning sker. Att begränsningsförfarandet enligt EPC inte innefattar en sådan prövning hindrar i princip inte att den införs i svensk lagstiftning. Å andra sidan är det ofrånkomligt att en materiell prövning generellt sett medför ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl i PRV som i samband med ett eventuellt överklagande av PRV:s beslut, samtidigt som patenthavaren inte uppnår någon absolut garanti för att det begränsade patentet står sig i ett ogiltighetsmål inför domstol. Under de överväganden som har legat till grund för det i EPC införda begränsningsförfarandet har önskemålet om snabbhet och enkelhet varit avgörande. Dessutom har det anförts att erfarenheterna från motsvarande nationella begränsningsförfaranden i Schweiz, Tyskland och Österrike visar, att de patenthavare som begär begränsning alltid strävar efter att denna är tillräcklig i patenterbarhetshänseende.

Det finns sålunda skäl såväl för som emot en materiell prövning. Enligt den inom utredningen förhärskande uppfattningen väger dock behovet av ett snabbt förfarande tyngst, om det viktigaste syftet med ett begränsningsförfarande – dvs. att ge en patenthavare en möjlighet att undvika en befarad ogiltighetsprocess eller att rätta till patentet inför ett annalkande eller pågående intrång – skall kunna uppnås. Det är självfallet en stor fördel om begränsningsförfarandet i sådana situationer kan genomföras utan onödigt dröjsmål. När det gäller behovet för enskilda patenthavare och mindre företag att få tillgång till en patenträttslig bedömning av sina begränsningsyrkanden, bör detta kunna tillgodoses genom anlitan av patentombud. Det kan även tänkas att PRV inom ramen för sin uppdragsverksamhet kan tillhandahålla en sådan bedömning som en service mot betalning. Sammantaget talar således övervägande skäl för att någon materiell prövning inte bör göras.

### **13.4.3 Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc**

En principiell fråga är den om ett beslut om en begränsning av ett patent bör ges verkan bara för framtiden, vilket PRV har föreslagit, eller om beslutet bör ges verkan ex tunc, dvs. från dagen för patentansökningen. De danska och norska begränsningsförfarandena bygger på den förstnämnda ordningen medan EPC-förfarandet innefattar en retroaktiv verkan. Principen om verkan endast för framtiden kan motiveras med att begränsningen sker frivilligt och på initiativ av patenthavaren och att patentet därför bör – i analogi med vad som gäller vid avstående från patent helt eller delvis enligt 54 § PL och för det fall att årsavgifter inte längre betalas – stå kvar i sitt ursprungliga omfång fram till begränsningstidpunkten. Detta kan emellertid medföra en del praktiska problem i patentprocesser i den mån det leder till att domstolarna i ett och samma mål tvingas att laborera med olika skyddsomfång, dvs. före och efter begränsningen. Dessutom talar systematiska skäl för den retroaktiva principen, eftersom grunden för en patentbegränsning i regel utgörs av ett objektivt hinder som fanns redan innan patentet söktes. Patentet var med andra ord delvis ogiltigt i sitt ursprungliga skick. Det torde vidare vara ägnat att skapa förvirring att i svensk begränsningslagstiftning införa en annan verkansprincip än den som kommer att gälla enligt EPC (se avsnitt 13.1.4). En patentbegränsning bör därför ges retroaktiv verkan från

patentets giltighetsdag. Patentet blir således från början ogiltigt i de delar som faller utanför det snävare skyddsomfång som begränsningsförfarandet leder till.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 3

#### 13.4.4 Skydd för tredje man vid patentbegränsning

Möjligheten till patentbegränsning påverkar i betydande grad avvägningen mellan patenthavarintresset, å ena sidan, och tredje-mansintresset å den andra. 1979 års patentprocessutredning påpekade i detta sammanhang att patentkraven är avgörande för att bestämma patentskyddets omfattning och att tredje man, sedan ett patent har meddelats, av patentkraven skall kunna bedöma vad patentet framdeles kan komma att riktas på, om något eller några av patentkraven visar sig inte vara giltiga (SOU 1983:35, s. 111). Syftet med osjälvständiga krav i ett patent är att utgöra reservkrav i den mån ett självständigt patentkrav visar sig vara ohållbart. En konsekvens av det nu anförda är att en tredje man, som utnyttjar en teknik som faller inom skyddsomfånget enligt ett patents självständiga krav men utanför de osjälvständiga patentkraven, i princip bör gå fri, om det självständiga kravet faller. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom patentbegränsning i administrativ ordning kan emellertid leda till att tredje man möts av nya patentkrav som i samband med begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Även om det av allmänna patenträttsliga grunder följer att det måste föreligga ett klart uppfinningssamband mellan sådana uppgifter och de bestämmelser som ingår i det krav som begränsas, kan det vara svårt för tredje man att förutse exakt vilken inriktning patentet kan komma att få i samband med ett begränsningsförfarande. Särskilt gäller detta när det i beskrivningen angetts ett stort antal utföringsformer, något som är vanligt i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden. Det kan för den nu angivna situationen sättas i fråga, om det är skäligt att tredje man vid intrång i det begränsade patentet skall drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. Som stötande framstår detta i vart fall om en patenthavare trots vetskap om patenthindrande teknik avstått under lång tid från att begränsa patentet utan gör detta först i samband med en intrångstalan. Det bör därför finnas ett utrymme för att ogilla ett yrkande om skadestånd eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avser tiden innan patentbegränsningen gjordes. Bestämmelsen i 58 § andra stycket PL torde ge erforderligt stöd för en sådan tillämpning. Med en sådan lösning uppnås i huvudsak samma effekt som om patentbegränsningen getts verkan ex nunc utan att man behöver göra avsteg från den principiella lösningen om verkan ex tunc. Väsentligt är under alla förhållanden att man i rättstillämpningen skapar 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.

Det ligger i sakens natur att ett motsvarande synsätt bör tillämpas när omformuleringar kommer till stånd i samband med en partiell ogiltighetsförklaring av ett patent eller under ett invändningsförfarande.

### 13.4.5 Vissa processuella frågor

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 3

När det gäller förhållandet till invändningsförfarandet enligt 24 och 25 §§ PL innebär PRV:s förslag att en patentbegränsning inte får begäras innan invändningsfristen (nio månader) har gått ut och inte heller så länge ett redan påbörjat invändningsförfarande pågår. Som PRV påpekat har en patenthavare emellertid f.n. möjlighet att själv göra invändning i syfte att avgränsa sitt patent mot nyhetsmaterial som upptäckts först efter patentbeviljandet och kan därigenom undgå en talan om ogiltighet (se prop. 1993/94:122, s. 55). Patenthavaren har således alltid möjlighet att genom egen eller annans invändning åstadkomma erforderlig avgränsning av patentet. Å andra sidan kan det, när ett särskilt patentbegränsningsförfarande införs, framstå som riktigare från systematisk synpunkt att invändningsförfarandet förbehålls tredje man och att patenthavaren hänvisas till att utnyttja begränsningsförfarandet. Det förutsätter i så fall att begränsning får begäras redan under invändningsfristen. Eftersom en materiell prövning enligt vad tidigare anförts inte skall företas under begränsningsförfarandet, skulle detta möjliggöra en snabbare handläggning än inom ramen för ett av patenthavaren initierat invändningsförfarande. Härigenom skulle också full parallellitet med EPC uppnås i fråga om förhållandet mellan invändnings- och begränsningsförfarandet. Övervägande skäl synes därför tala för en sådan ordning. I PL bör i enlighet härmed föreskrivas att patentbegränsning är utesluten, om det pågår ett invändningsförfarande. Dessutom bör den nuvarande möjligheten till "självinvändning" slopas vilket stämmer med vad som numera gäller enligt EPC (se Official Journal 1994, s. 891 ff.). Detta kan lämpligen ske genom en ändring av 24 § PL. Skulle en patenthavare ha inlett ett begränsningsförfarande och en invändning görs därefter, bör invändningsförfarandet ges företräde och begränsningsförfarandet förklaras vilande i avbidan på utgången av invändningsförfarandet. Patenthavaren torde i praktiken vara tillgodosedd genom att de i begränsningsansökan begärda ändringarna av patentet lika väl kan åstadkommas inom ramen för invändningsförfarandet.

När det gäller förhållandet till en talan om ogiltighet ligger det närmast till hands – med beaktande av vad som föreslås i avsnitt 13.4.6 om att omformulering av patentkrav vid sådan talan skall kunna ske i samma omfattning som vid patentbegränsning – att en begäran om begränsning inte bör få göras under den tid då en sådan talan är anhängig. Väcks en ogiltighetstalan efter det att ett begränsningsförfarande har inletts, förefaller det naturligt att domstolen med hänsyn till omständigheterna får avgöra, om utgången av begränsningsförfarandet skall avvaktas. Det kan i många fall tänkas vara mest rationellt att den föreslagna begränsningen i första hand hanteras i ogiltighetsmålet, eftersom käranden där inte har partsställning i PRV och det ändå är domstolen som ytterst avgör om en viss kravformulering är godtagbar och tillräckligt avgränsad från känd teknik. Huvudregeln skulle då vara att PRV vilandeförklarar begränsningsförfarandet såvida domstolen inte beslutar annorlunda. I och med att ogiltighetsmålet avgjorts saknas – liksom i motsvarande fall när en invändning har gjorts efter det att en begränsning begärts – uppenbarligen grund för att fullfölja

begränsningsförfarandet. Det bör då kunna avskrivas från vidare handläggning.

När det gäller mål om intrång som inte är förenade med talan om ogiltighet synes det inte vara befogat att hindra patenthavaren från att under rättegången hos PRV begära en begränsning av patentet. En fortsatt handläggning av intrångsmålet bör därvid i de flesta fall kunna ske på grundval av den ändring av patentkraven som patenthavaren har begärt hos PRV. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid vara sådana, att en vilandeförklaring i avvaktan på PRV:s beslut är lämpligare. Vad nu sagts gäller också för det fall att patenthavaren hos PRV begärt begränsning av patentet redan innan han väckt talan om intrång. En begäran om patentbegränsning utesluter i sig inte att domstolen beslutar om interimistiska åtgärder.

En patenthavare bör i mål om intrång eller ogiltighet vara skyldig att upplysa domstolen om att en begäran om begränsning av patentet har gjorts hos PRV. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet bör i förekommande fall kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna.

#### **13.4.6 Omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet**

När det gäller möjligheten till omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltigförklaring av patent har åtskilliga länder sedan länge intagit en liberalare hållning än vad som hittills har varit praxis enligt svensk rätt (jfr avsnitt 13.3). Man medger i dessa länder i princip att en omformulering av kraven får ske med stöd av uppgifter från patentbeskrivningen (innefattande eventuella ritningar). Vidare har vid den nyligen gjorda revisionen av EPC (se avsnitt 6.3.3) – förutom införandet av ett begränsningsförfarande enligt artiklarna 105 a–c – artikel 138 ändrats så, att en patenthavare garanteras rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med, som det får förstås, stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen (se den s.k. Basic proposal, s. 197). Det förtjänar i sammanhanget också att nämnas att Stockholms tingsrätt under senare år i ett par domar (målen nr T7-1185-95 och T7- 978-96), som inneburit partiell ogiltighet av patent, med hänvisning till den internationella utvecklingen gett uttryck för ett mindre restriktivt synsätt i omformuleringsfrågan än enligt tidigare praxis.

Genom införandet av ett system med administrativ patentbegränsning kommer frågan om en omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet i ett helt nytt läge och den gamla läran om ”helt enkla fall” måste nu överges. Det framstår som nödvändigt att möjligheterna till omformulering blir desamma vid partiell ogiltighet som vid patentbegränsning i administrativ ordning. Från tredje mans synpunkt är det i princip utan betydelse, om en omformulering sker på det ena eller andra sättet. Domstolarna får genom sin särskilda sammansättning i patentmål också anses vara kompetenta att bedöma om ett omformulerat patentkrav är godtagbart i patenträttsligt hänseende. Även om en omformulering tillkommit genom ett patentbegränsningsförfarande blir det vid talan om ogiltighet ändå domstolen som ytterst avgör, om

omformuleringen är godtagbar. En lösning i enlighet med vad som nu förordats innebär att möjligheterna till omformulering av patentkrav i mål om ogiltighet blir desamma för nationella svenska patent som för EPC-patent med rättsverkan i Sverige. Detta bör lämpligen komma till uttryck genom ett tillägg till 52 § PL.

#### **13.4.7 Vissa frågor om tillämpningen av patentbegränsning på patent som meddelats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen**

PRV har i sitt förslag inte berört frågan om reglerna om patentbegränsning skall gälla också äldre patent eller bara patent som kommer att meddelas efter ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Hur det förhåller sig enligt EPC på den här punkten är f.n. oklart. I artikel 7 i slutdokumentet från revisionskonferensen finns bestämmelser ("transitional provisions") som i princip förutsätter att den reviderade versionen av EPC inte skall tillämpas på EPC-patent som beviljats före ikraftträdandet av den reviderade versionen. Detta gäller emellertid "unless otherwise decided" av förvaltningsrådet. Det anges vidare att ett beslut av rådet i denna fråga skall tas senast den 30 juni 2001. Därvid krävs kvalificerad majoritet (se bilaga 5). Huruvida ett sådant beslut kan komma att omfatta de nya bestämmelserna om patentbegränsning går inte att förutse i dagens läge.

Oavsett vad som kan komma att gälla enligt EPC i denna del bör emellertid de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning omfatta också patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Det gäller både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i Sverige. En annan ordning skulle avsevärt fördröja och minska det praktiska värdet av reformen. Något principiellt hinder mot att låta de nya bestämmelserna tillämpas även på äldre patent kan inte anses föreligga. Det kan emellertid av rättssäkerhetsskäl vara befogat att införa 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 den ifrågavarande uppfinningen som formellt kommer att innebära ett 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 bör rimligen få fortsättas utan hinder av patentet. Härigenom tillskapas en rätt för tredje man som i princip svarar mot vad som gäller enligt 74 och 92 §§ PL vid "återupprättande" av svenska och europeiska patent (se prop. 1977/78:1, s. 370 ff. och s. 387 ff.). Denna rätt skiljer sig från den s.k. för användarrätten enligt 4 § PL genom det strikta kravet på god tro hos tredje man.

15.4 Förslaget till lag om ändring i patentlagen  
(1967:837)**24 §**

Skälen för den föreslagna ändringen av paragrafens *första stycke* framgår av avsnitt 13.4.5. Genom ändringen markeras att s.k. självinvändning inte längre får ske. Avfattningen svarar mot vad som föreskrivs i 20 § andra stycket VL och 18 § andra stycket i det av Mönsterutredningen nyligen framlagda förslaget till lag om ändring i ML (SOU 2000:79).

---

**40 a §**

Av paragrafens första stycke följer att annan än patenthavaren inte får begära begränsning av ett patent. Rätten att begära begränsning omfattar som en följd av artikel 2 EPC jämförd med 81 § även innehavare av europeiska patent med giltighet i Sverige. Vidare framgår av första stycket att en begränsning förutsätter att det görs en ändring av patentkraven. Motsvarande föreskrift finns i den nya artikeln 105 a EPC. Den är motiverad av att det är patentkraven som bestämmer patentskyddets omfattning och är avsedd att tydliggöra att en begränsning inte är möjlig eller tillåten genom en ändring enbart av ett patents beskrivning (innefattande förekommande ritningar). Föreskriften avviker från PRV:s författningsförslag som medger att en begränsning sker genom enbart en beskrivningsändring. Beskrivningen får emellertid också ändras, om det behövs med anledning av de ändrade patentkraven. En begränsningsbegäran får avse såväl att avgränsa patentkraven gentemot känd teknik som att undanröja andra allvarliga brister i patentkraven. Patenthavaren behöver inte i sin begäran ange skälen för patentbegränsningen men bör tydligt ange i vilka avseenden de nya kraven skiljer sig från de tidigare. I patentkungörelsen (1967:838) (PK) bör i anslutning härtill införas en föreskrift om att patenthavaren är skyldig att ange var de nya bestämmelserna i patentkraven har sin motsvarighet i de handlingar som ingick i patentansökningen när den gjordes, dvs. i fråga om svensk ansökan grundhandlingarna (jfr 19 § första stycket PK).

Enligt *andra stycket* skall en begäran om begränsning göras skriftligen. Om skriftlighetskravet i 8 § utgår (se prop. 2000/01:13 och SFS 2000:1158) för att möjliggöra en elektronisk ingivning kan det föranleda att detta krav bör utgå. Av andra stycket följer vidare att en begäran om begränsning inte får göras om det pågår ett invändningsförfarande eller en rättegång om patentets giltighet. Bestämmelsen torde dock inte hindra att en begäran i PRV görs om begränsning av ett europeiskt patent när det pågår ett invändningsförfarande i EPO. Detsamma gäller om patenthavaren redan har inlett ett begränsningsförfarande i EPO. Inte heller hindrar bestämmelsen att en innehavare av ett europeiskt patent under en rättegång om patentets giltighet i Sverige gör en begäran i EPO

om begränsning av patentet. I fråga om den sistnämnda situationen torde det inte finnas utrymme för att införa en svensk undantagsbestämmelse, eftersom en patenthavare enligt artikel 105 a EPC har en ovillkorlig rätt att begära begränsning. Det får i stället ankomma på domstolen i ogiltighetsmålet att med hänsyn till omständigheterna avgöra om målet skall fortsätta eller vilandeförklaras.

I *tredje stycket* anges vissa andra fall då begränsning inte får göras. Bestämmelsen har utformats efter mönster av 54 § andra stycket. Den skall emellertid inte förstås så, att den hindrar en begäran om en begränsning, om berörd tredje man samtycker till en sådan.

#### **40 b §**

Paragrafen ersätter 40 b och 40 c §§ i PRV:s förslag och anger omfattningen av PRV:s prövning och hur denna skall ske. Som framgått av avsnitt 13.4.2 skall någon materiell prövning enligt 1 och 2 §§ inte göras. Enligt *första stycket* har PRV att pröva om en begäran om patentbegränsning dels uppfyller föreskrifterna i 40 a §, dels är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4. Punkten 2 innebär att det begränsade patentet måste avse en uppfinning som är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den. Det säger sig självt att PRV i detta hänseende även måste se till att de nya patentkraven är tydliga och bestämda. Punkten 3 innebär att begränsningen inte får omfatta något som inte framgick av patentansökningen när den gjordes, dvs. de nya patentkraven får inte tillföras andra bestämmelser än sådana som för fackmannen har otvetydigt sakligt stöd i de ursprungliga ansökningshandlingarna (grundhandlingarna). Punkten 4 innebär att patentkraven inte får ha ändrats så, att patentskyddets omfattning utvidgats i förhållande till de krav som ingick i patentet när det meddelades. Det innebär i korthet att ett självständigt krav inte får ändras genom att bestämmelser i sak – utom sådana som avser alternativ eller utgör s.k. överbestämningar – avlägsnas ur kravet.

Om PRV finner att hinder enligt 40 a § eller 52 § första stycket 2–4 föreligger, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 15 § men med uteslutande av föreskrifterna om avskrivning och återupptagning.

Av *andra stycket* följer att om patenthavaren inte besvarar ett föreläggande inom utsatt tid, får PRV avslå begäran om begränsning. Skulle emellertid patenthavaren ha inkommit med ett yttrande eller ha vidtagit rättelse efter utsatt tid men före den tidpunkt då PRV tar upp ärendet till avgörande, måste det nya materialet beaktas på samma sätt som om svar kommit in eller rättelse vidtagits i rätt tid. PRV skall enligt andra stycket alltså alltid pröva ärendet i sak. Finns det vid tidpunkten för PRV:s avgörande hinder mot bifall som patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över skall begäran om begränsning avslås, om det inte finns anledning till ett nytt föreläggande. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 16 §. Patentet kvarstår vid avslag i oförändrad form.

#### 40 c §

Paragrafen innehåller i *första stycket* bestämmelser om bifall till en begäran om begränsning samt om vissa åtgärder i anslutning härtill. De överensstämmer med 40 d § första stycket i PRV:s förslag.

Ett bifallsbeslut får självfallet inte grundas på andra patentkrav än sådana som patenthavaren är införstådd med.

Det har inom utredningen diskuterats, om det finns anledning att föra in en bestämmelse om att en patenthavare skall betala en särskild avgift för tryckning av den nya patentskriften. En bestämmelse härom har emellertid inte tagits upp, eftersom det skulle försena och komplicera handläggningen (jfr 19 §). Det finns heller inte någon sådan avgift i fråga om den nya patentskrift som skall framställas när ett patent efter invändning upprätthålls i ändrad lydelse (se 25 § fjärde stycket). Det lämpligaste synes vara att tryckningskostnaderna i samband med ett begränsningsförfarande får vägas in när regeringen med stöd av 76 § fastställer den särskilda avgift som skall tas ut enligt 40 a §. Storleken på den avgiften kan därvid göras beroende av begränsningsbegärens och patentets omfattning.

*Andra stycket* anger att en begränsning av ett patent får verkan från den dag då patentansökningen gjordes. Skälen härför har redovisats i avsnitt 13.4.3. Bestämmelsen avviker från PRV:s förslag om att en begränsning skall ha verkan endast för tiden efter begränsningsbeslutet.

#### 40 d §

Paragrafen är ny i förhållande till PRV:s förslag och innebär att patenthavaren i mål om intrång i eller ogiltighet av patent är skyldig att upplysa domstolen om att han eller hon hos PRV begärt begränsning av patentet. Den har införts med beaktande av de olägenheter som enligt uppgift från dansk sida uppkommit i rättegångarna till följd av underlåtenhet att hålla domstolarna informerade om pågående begränsningsförfaranden. (Se bl.a. NIR 1996, s. 69 ff.) Bestämmelsen innehåller inte någon uttrycklig sanktion men iakttas den inte bör detta förhållande kunna vägas in vid fördelningen av rättegångskostnaderna. Det ligger i sakens natur att upplysning om ett förekommande eller inlett begränsningsförfarande skall lämnas i ett så tidigt skede som möjligt.

#### 40 e §

Paragrafen reglerar rätten att överklaga ett avgörande om patentbegränsning och i vilken ordning det skall göras. Den ersätter 40 e § i PRV:s förslag och skiljer sig därifrån huvudsakligen genom att utformningen bygger på en tillämpning av bestämmelserna i 75 § om överklagande av slutliga beslut i patentärenden, medan PRV:s förslag innehåller en fullständig reglering i analogi med den i 75 §. Nackdelen med den utformningen är att lagtexten i redaktionellt avseende blir väsentligt mer omfattande utan att man vinner något i sak.

Av bestämmelsen framgår utöver vad som följer av hänvisningen till 75 § att rätten att överklaga är begränsad till patenthavaren och i konsekvens därmed är aktuell endast i fråga om beslut av PRV att enligt 40 b § avslå en begäran om patentbegränsning (jfr prop. 1977/78:1 s. 372 f.).



PRV:s förslag till 40 e § innehåller i tredje stycket en föreskrift om att bestämmelserna i 22 § femte stycket skall tillämpas på vissa handlingar. Emellertid grundar sig 22 § på kap. 13 § sekretesslagen som ger möjlighet till sekretess endast i fråga om handlingar som rör *en ansökan om patent*, (se Regner m.fl. Sekretesslagen, s. 8:37 ff.). 22 § femte stycket kan således inte göras tillämplig i fråga om handlingar i patentbegränsningsärenden. För domstolarnas del är 8 kap. 17 § sekretesslagen tillämplig i sådana ärenden.

## 52 §

I paragrafen har förts in ett nytt *andra stycke* i syfte att tydliggöra att ett patent, som endast till en viss del träffas av de ogiltighetsgrundande omständigheterna under punkterna 1–4 i första stycket, får förklaras delvis ogiltigt och att detta kan ske genom en ändring av patentkraven. Genom ändringen av patentkraven skall patentskyddets omfattning begränsas i den utsträckning som svarar mot ogiltigheten så att vad som återstår inte kommer i konflikt med ogiltighetsgrunderna i första stycket. Att ett patent får förklaras delvis ogiltigt inom ramen för nuvarande 52 § är i sig oomstritt. Det föreslagna andra stycket innebär därför i detta avseende inte något nytt i sak. Det främsta syftet med den nya bestämmelsen är som framgått av övervägandena i avsnitt 13.4.6 att skapa en rättslig grund för att vid delvis ogiltighet av patent ge patenthavaren samma möjlighet till omformulering av patentkraven som vid patentbegränsning i administrativ ordning i PRV. Ändringen av patentkraven kan avse såväl en ren sammanslagning av ett självständigt krav med ett eller flera osjälvständiga krav eller med delar av sådana krav som att bestämmelser tillförs från beskrivningen.

Av den föreslagna lydelsen framgår att delvis ogiltigförklaring av ett patent kräver att patenthavaren framställer ett yrkande om det och därvid preciserar den ändring av patentkraven som utgör grunden för yrkandet. Finner domstolen att patentet inte är giltigt heller med dessa krav blir konsekvensen att det skall förklaras ogiltigt i sin helhet.

Det ligger i sakens natur att ett yrkande enligt 52 § andra stycket skall framställas i ett så tidigt skede av målet som möjligt. För det fall att patenthavaren i första hand gör gällande att patentet är giltigt i sin helhet, dvs. bestrider yrkandet att patentet skall förklaras ogiltigt, bör han redan från början överväga om det finns anledning att alternativt yrka en begränsning av patentets skyddsomfång genom en ändring av patentkraven. Det går knappast att uppställa någon generell regel för hur sent i en rättegång som ett yrkande om begränsning kan framställas utan det måste bli beroende på omständigheterna och får lösas i rättstillämpningen. En försummelse att i rätt tid framställa ett yrkande om begränsning bör kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna.

---

**77 §**

Ändringen av paragrafens *första stycke* är i första hand föranledd av införandet av bestämmelserna om patentbegränsning i 40 a–e §§. 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 uppmärksammats att en viss osäkerhet råder också huruvida nämnda regler täcker ärenden rörande tillägsskydd 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. Den nya utformningen av 77 § första stycket grundas på denna bedömning.

**Punkten 4 i övergångsbestämmelserna**

Bakgrunden till övergångsbestämmelsen har behandlats i avsnitt 13.4.7. Rätten att fortsätta ett påbörjat utnyttjande förutsätter som framgår av ordalydelsen att patentet begränsats med stöd av uppgifter som inte framgår av de tidigare patentkraven. Det är alltså fråga om en begränsning med stöd av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Uppgifter som tolkningsvis ändå kunnat läsas in i de tidigare kraven kan dock inte grunda någon rätt att fortsätta ett påbörjat utnyttjande. Rekvisitet god tro förutsätter bl.a. att den som gör gällande en sådan rätt att fortsätta ett utnyttjande som bestämmelsen avser skall ha haft grundad anledning att utgå från att patentet inte var giltigt med de tidigare patentkraven. God tro kan inte anses föreligga, om patenthavaren före den tidpunkt då tredje man påbörjade utnyttjandet hade tillkännagett sin avsikt att söka få till stånd en hållbar begränsning av patentet med stöd av beskrivningen av betydelse för utnyttjandet av den ifrågavarande uppfinningen. Föreskriften att utnyttjandet får fortsättas ”med bibehållande av dess allmänna art” är avsedd att ha samma innebörd som i 74 §. Detsamma gäller vad som avses med ”väsentliga förberedelser”.

## Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2006/07:56

Bilaga 4

Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Justitiekanslern, Domstolsverket, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Stockholms universitet, Kungl. tekniska högskolan i Stockholm, Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Svenska språknämnden, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten, AB Terminologicentrum TNC, Stiftelsen Innovationscentrum, Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Sveriges advokatsamfund, Svenska Akademien, Föreningen Svenskt Näringsliv, FöretagarFörbundet, Företagarna, Business Software Alliance, Telefon AB LM Ericsson, Industrial Research Institutes in Sweden, IT-Företagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Läkemedelsindustriföreningen, Näringslivets Nämnd för Regelgranskning, Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, Svenska Industriens Patentingenjörers Förening, Sveriges Patentbyråers Förening, Svenska Patentombudsföreningen, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges Civilingenjörersförbund och Swedepark.

Revisionsakt avseende den europeiska  
patentkonventionen, undertecknad i München den 29  
november 2000

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

---

Revisionsakt avseende konventionen om meddelande  
av europeiska patent (europeiska patentkonventionen)  
av den 5 oktober 1973, senast reviderad den 17  
december 1991

### Ingress

De fördragsslutande staterna till den europeiska patentkonventionen

*som anser* att samarbetet mellan de europeiska länderna på grundval av den europeiska patentkonventionen och det enhetliga förfarandet för meddelande av patent som därigenom införts ger ett betydande bidrag till den rättsliga och ekonomiska integreringen av Europa,

*som önskar* att ännu mera effektivt främja innovation och ekonomisk tillväxt i Europa genom att skapa grunder för en vidare utveckling av det europeiska patentsystemet,

*som önskar* att, i ljuset av den alltmera ökande internationella karaktären hos patentsystemet, anpassa den europeiska patentkonventionen till den teknologiska och rättsliga utveckling som har ägt rum sedan den antogs,

*har kommit överens om följande:*

#### Artikel 1

#### Ändringar i den europeiska patentkonventionen

Den europeiska patentkonventionen skall ändras på följande sätt:

#### 1. Följande artikel 4 a skall infogas efter artikel 4:

##### *Artikel 4 a*

Ministerkonferens för de fördragsslutande staterna

En konferens med de ministrar i de fördragsslutande staterna som är ansvariga för patentfrågor skall sammanträda minst vart femte år för att diskutera frågor i anslutning till organisationen och till det europeiska patentsystemet.

**2. Artikel 11 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 11*

Utnämning av högre tjänstemän

- (1) Det europeiska patentverkets president skall utnännas av förvaltningsrådet.
- (2) Vicepresidenterna skall utnännas av förvaltningsrådet efter hörande av det europeiska patentverkets president.
- (3) Besvärskammarnas och den stora besvärskammarens ledamöter, inbegripet deras ordförande, skall utnännas av förvaltningsrådet på förslag av det europeiska patentverkets president. Förvaltningsrådet kan, efter hörande av det europeiska patentverkets president, förnya deras utnämningar.
- (4) Förvaltningsrådet har befogenhet att vidta disciplinära åtgärder mot de tjänstemän som avses i (1)–(3) ovan.
- (5) Efter hörande av det europeiska patentverkets president får förvaltningsrådet till ledamöter av den stora besvärskammaren utnämna lagkunniga ledamöter i de fördragsslutande staternas nationella domstolar eller domstolsliknande myndigheter, vilka får fortsätta att utöva sin rättsliga verksamhet i hemlandet. De skall utnännas för en tid av tre år och deras utnämningar kan förnyas.

**3. Artikel 14 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 14*

Det europeiska patentverkets språk samt språk i europeiska patentansökningar och andra handlingar

- (1) Det europeiska patentverkets officiella språk är engelska, franska och tyska.
- (2) En europeisk patentansökan skall ges in på ett av de officiella språken eller, om den ges in på ett annat språk, vara översatt till ett av de officiella språken i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Denna översättning får när som helst under handläggningen vid det europeiska patentverket bringas i överensstämmelse med ansökan i dess lydelse vid ingivandet. Om en föreskriven översättning inte ges in i rätt tid, skall ansökan anses återkallad.
- (3) Det av det europeiska patentverkets officiella språk på vilket den europeiska patentansökan har getts in eller till vilket den har översatts, skall användas som handläggningsspråk vid all handläggning vid det europeiska patentverket, om inte annat anges i tillämpningsföreskrifterna.

(4) Fysiska eller juridiska personer som har sitt hemvist eller säte i en fördragsslutande stat, i vilken ett annat språk än engelska, franska eller tyska är officiellt språk, och medborgare i denna stat vilka har sitt hemvist utomlands, får ge in sådana handlingar som skall ges in inom en viss tid på ett officiellt språk i den staten. De skall dock ge in en översättning till ett av det europeiska patentverkets officiella språk i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Inges en handling, som inte utgör en del av den europeiska patentansökningen, på ett annat språk än vad som är föreskrivet eller inges föreskriven översättning inte i rätt tid, skall handlingen anses inte ha getts in.

(5) Europeiska patentansökningar skall kungöras på handläggningsspråket.

(6) Europeiska patentskrifter skall kungöras på handläggningsspråket och skall innehålla en översättning av patentkraven till det europeiska patentverkets båda andra officiella språk.

(7) På det europeiska patentverkets tre officiella språk skall publiceras

(a) den europeiska patenttidningen,

(b) det europeiska patentverkets officiella tidning.

(8) Införing i det europeiska patentregistret skall göras på det europeiska patentverkets tre officiella språk. Vid bristande överensstämmelse äger införingen på handläggningsspråket vitsord.

#### **4. Artikel 16 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 16*  
Mottagningsavdelning

Mottagningsavdelningen skall ansvara för prövningen av europeiska patentansökningar i samband med ingivandet och för prövningen av ansökningar i formellt avseende.

#### **5. Artikel 17 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 17*  
Nyhetsgranskningsavdelningar

Nyhetsgranskningsavdelningarna skall ansvara för upprättandet av europeiska nyhetsgranskningsrapporter.

#### **6. Artikel 18 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

(1) Prövningsavdelningarna skall ansvara för handläggningen av europeiska patentansökningar.

(2) En prövningsavdelning skall bestå av tre tekniskt kunniga granskare. Den granskning av en europeisk patentansökan som föregår ett beslut om ansökan skall dock i regel utföras av en av avdelningens granskare. Muntlig förhandling skall äga rum inför själva prövningsavdelningen. Om prövningsavdelningen anser att det krävs med hänsyn till beslutets art, skall den utökas med en lagkunnig granskare. Vid lika röstetal, har prövningsavdelningens ordförande utslagsröst.

**7. Artikel 21 skall ändras till att lyda på följande sätt.**

*Artikel 21*  
Besvärskamrar

(1) Besvärskamrarna skall ansvara för prövningen av överklaganden av beslut som har meddelats av mottagningsavdelningen, prövningsavdelningarna, invändningsavdelningarna och rättsavdelningen.

(2) Vid prövningen av överklaganden av beslut av mottagningsavdelningen eller rättsavdelningen skall en besvärskammare bestå av tre lagkunniga ledamöter.

(3) Vid prövningen av överklaganden av beslut av en prövningsavdelning skall en besvärskammare bestå av:

(a) två tekniskt kunniga ledamöter och en lagkunnig ledamot, om beslutet gäller avslag på en europeisk patentansökan eller meddelande, begränsning eller upphävande av ett europeiskt patent och beslutet har meddelats av en prövningsavdelning som bestått av mindre än fyra ledamöter;

(b) tre tekniskt kunniga ledamöter och två lagkunniga ledamöter, om beslutet har meddelats av en prövningsavdelning som bestått av fyra ledamöter eller om besvärskammaren anser att det krävs med hänsyn till överklagandets art;

(c) tre lagkunniga ledamöter i övriga fall.

(4) Vid prövning av överklaganden av beslut av en invändningsavdelning skall en besvärskammare bestå av:

(a) två tekniskt kunniga ledamöter och en lagkunnig ledamot, om beslutet meddelats av en invändningsavdelning som bestått av tre ledamöter;

(b) tre tekniskt kunniga ledamöter och två lagkunniga ledamöter, om beslutet meddelats av en invändningsavdelning som bestått av fyra ledamöter eller om besvärskammaren anser att det krävs med hänsyn till överklagandets art.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

#### **8. Artikel 22 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 22*

##### Den stora besvärskammaren

(1) Den stora besvärskammaren skall ansvara för:

(a) att avgöra rättsfrågor som hänskjutits till den från besvärskammarna;

(b) att avge utlåtanden i rättsliga frågor som har hänskjutits till den av det europeiska patentverkets president enligt artikel 112;

(c) att besluta om ansökningar om undanröjande av beslut av besvärskammarna enligt artikel 112 a.

(2) Vid handläggning enligt 1(a) och (b) skall den stora besvärskammaren bestå av fem lagkunniga och två tekniskt kunniga ledamöter. Vid handläggning enligt 1(c) skall den stora besvärskammaren bestå av tre eller fem ledamöter enligt vad som anges i tillämpningsföreskrifterna. Vid all handläggning skall en lagkunnig ledamot vara ordförande.

#### **9. Artikel 23 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 23*

##### Kammarledamöternas oavhängighet

(1) Den stora besvärskammarens och besvärskammarnas ledamöter skall utnämnas för en tid av fem år och får inte skiljas från sina uppdrag under denna tid, om det inte finns tungt vägande skäl till det och förvaltningsrådet på förslag av den stora besvärskammaren beslutar om det. Utan hinder av vad som föreskrivs i första meningen skall tjänstgöringsperioden för kammarledamöter avslutas om de avgår eller pensioneras i enlighet med tjänsteföreskrifterna för fast anställda vid det europeiska patentverket.

(2) Kamrarnas ledamöter får inte vara ledamöter av mottagningsavdelningen, en prövningsavdelning, en invändningsavdelning eller rättsavdelningen.

(3) Kamrarnas ledamöter får vid fattandet av sina beslut inte vara bundna av några instruktioner utan endast av bestämmelserna i denna konvention.



(4) Bestämmelser om ärendenas handläggning vid besvärskamrarna och den stora besvärskammaren skall antas i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. De skall godkännas av förvaltningsrådet. Prop. 2006/07:56 Bilaga 5

**10. Artikel 33 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 33*

Förvaltningsrådets behörighet i vissa fall

(1) Förvaltningsrådet har behörighet att besluta om ändringar i följande bestämmelser.

(a) de tidsfrister som fastställs i denna konvention;

(b) del II till VII och del X av denna konvention, för att bringa dem i överensstämmelse med ett internationellt fördrag angående patent eller gemenskapslagstiftning angående patent;

(c) tillämpningsföreskrifterna.

(2) Förvaltningsrådet har behörighet att, på det sätt som anges i denna konvention, anta eller ändra följande föreskrifter:

(a) finansreglementet;

(b) tjänstgöringsreglementet för fast anställda tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid det europeiska patentverket, löneplaner för de nämnda tjänstemännen och andra anställda samt bestämmelser om vilka andra förmåner som skall tillkomma de anställda och vilka villkor som skall gälla för att sådana förmåner skall utgå;

(c) pensionsreglementet och beslut om sådana höjningar av utgående pensioner som är avsedda att motsvara lönehöjningar;

(d) avgiftsreglementet;

(e) arbetsordningen för förvaltningsrådet.

(3) Utan hinder av artikel 18(2) är förvaltningsrådet behörigt att besluta att prövningsavdelningarna i vissa kategorier av ärenden skall bestå av en tekniskt kunnig granskare, om det är motiverat av tidigare erfarenheter. Ett sådant beslut kan återtas.

(4) Förvaltningsrådet har behörighet att bemyndiga det europeiska patentverkets president att förhandla om och, efter rådets godkännande, ingå överenskommelser på den europeiska patentorganisationens vägnar med stater och mellanstatliga organisationer samt med dokumentationscentraler som upprättats enligt avtal med sådana organisationer.

(5) Förvaltningsrådet får inte fatta ett beslut enligt punkt (1)(b):

(a) rörande ett internationellt fördrag, innan detta fördrag har trätt i kraft;

(b) rörande gemenskapslagstiftning, innan den trätt i kraft eller, i fall då denna lagstiftning föreskriver en viss tid för dess införlivande, före utgången av denna tid.

**11. Artikel 35 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 35*  
Röstning

(1) Om inte annat följer av vad som sägs under (2) och (3), skall förvaltningsrådet fatta sina beslut med enkel majoritet av de företrädde och röstande fördragsslutande staterna.

(2) Tre fjärdedels majoritet av de företrädde och röstande fördragsslutande staterna krävs för de beslut som förvaltningsrådet är behörigt att fatta enligt artikel 7, artikel 11(1), artikel 33(1)(a) och (c) samt (2)–(4), artikel 39(1), artikel 40(2) och (4), artikel 46, artikel 134 a, artikel 149 a(2), artikel 152, artikel 153(7), artikel 166 och artikel 172.

(3) Enhällighet bland de röstande fördragsslutande staterna krävs för sådana beslut som förvaltningsrådet är behörigt att fatta enligt artikel 33(1)(b). Förvaltningsrådet får fatta sådana beslut endast om samtliga fördragsslutande stater är företrädde. Ett beslut som fattats enligt artikel 33(1)(b) skall inte träda i kraft, om en fördragsslutande stat inom tolv månader från dagen för beslutet förklarar att den inte önskar bli bunden av beslutet.

(4) Nedlagda röster skall anses som inte avgivna.

**12. Artikel 37 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 37*  
Finansiering av budget

Organisationens budget skall finansieras:

(a) av organisationens egna medel;

(b) av betalningar av de fördragsslutande staterna på grundval av de avgifter som tas ut i dessa stater för upprätthållande av europeiska patent;

(c) om så behövs, av särskilda ekonomiska bidrag av de fördragsslutande staterna;

(d) i förekommande fall av inkomster som avses i artikel 146;

(e) i förekommande fall och endast för materiella tillgångar, genom lån från en tredje part mot säkerhet i mark eller byggnader;

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(f) i förekommande fall, genom finansiering av särskilda projekt av en tredje part.

**13. Artikel 38 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 38*

Organisationens egna medel.

Organisationens egna medel utgörs av:

(a) alla inkomster från avgifter och andra inkomstkällor och även organisationens reserver;

(b) tillgångarna i pensionsavsättningarna, vilka skall behandlas som en särskild grupp av organisationens tillgångar avsedd att bidra till organisationens pensionssystem genom att bilda behövliga reserver.

**14. Artikel 42 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 42*

Budget

(1) Organisationens budget skall vara balanserad. Den skall upprättas i enlighet med de allmänt vedertagna redovisningsprinciper som anges i finansreglementet. Om det är nödvändigt kan ändrings- eller tilläggsbudgetar upprättas.

(2) I budgeten skall användas den räkneenhet som anges i finansreglementet.

**15. Artikel 50 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 50*

Finansreglementet

Finansreglementet skall särskilt innehålla föreskrifter om:

(a) hur budgeten skall ställas upp och genomföras samt hur redovisning och revision skall ske;

(b) på vilket sätt och i vilken ordning som de fördragsslutande staterna skall ställa betalningar och bidrag som avses i artikel 37 och förskott som avses i artikel 41 till organisationens förfogande;

(c) ansvar för personal som utför redovisning eller utanordning samt tillsyn över denna personal;

(d) storleken av de räntesatser som avses i artiklarna 39, 40 och 47;

(e) sättet för beräkning av de bidrag som skall erläggas enligt artikel 146;

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(f) sammansättningen av en budget- och finanskommitté, som skall tillsättas av förvaltningsrådet, samt denna kommittés uppgifter;

(g) de allmänt vedertagna redovisningsprinciper på vilka budgeten och de årliga ekonomiska redovisningarna skall grundas.

**17. Artikel 51 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 51*  
Avgifter

(1) Det europeiska patentverket får ta ut avgifter för varje uppgift eller förfarande som utförs i tjänsten med stöd av denna konvention.

(2) Andra tidsfrister för betalning av avgifter än de som fastställs i denna konvention skall bestämmas i tillämpningsföreskrifterna.

(3) När tillämpningsföreskrifterna föreskriver att en avgift skall betalas, skall de också ange följderna av underlåtenhet att betala en sådan avgift inom rätt tid.

(4) I avgiftsreglementet skall anges särskilt avgifternas storlek och det sätt på vilket de skall betalas.

**17. Artikel 52 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 52*  
Patenterbara uppfinningar

(1) Europeiska patent skall meddelas för alla uppfinningar inom alla tekniska områden, förutsatt att de är nya, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt.

(2) Som en uppfinning i den mening som avses under (1) skall inte i något fall anses:

(a) upptäckter, vetenskapliga teorier eller matematiska metoder;

(b) konstnärliga skapelser;

(c) planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller datorprogram;

(d) presentationer av information.

(3) Vad som sägs under (2) utesluter patenterbarhet av ämnesområden eller verksamheter som där nämns endast i den mån en europeisk

patentansökan eller ett europeiskt patent avser ett sådant ämnesområde som sådant eller en sådan verksamhet som sådan.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

**18. Artikel 53 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 53*

Undantag från patenterbarhet

Europeiska patent skall inte meddelas på:

(a) uppfinningar vars yrkesmässiga utnyttjande skulle strida mot allmän ordning ("ordre public") eller goda seder; ett sådant utnyttjande skall dock inte anses strida mot allmän ordning eller goda seder endast därför att utnyttjandet är förbjudet i lag eller författning i några eller alla fördragsslutande stater;

(b) växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur; denna bestämmelse gäller inte mikrobiologiska förfaranden eller alster av sådana förfaranden;

(c) förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling av människokroppen eller av djur samt sådana förfaranden för diagnosticering som utövas på människokroppen eller på djur; denna bestämmelse gäller inte alster, särskilt ämnen och blandningar, för användning vid utövande av någon av dessa förfaranden.

**19. Artikel 54 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 54*

Nyhet

(1) En uppfinning skall anses vara ny, om den inte utgör del av teknikens ståndpunkt.

(2) Teknikens ståndpunkt omfattar allt som före ingivningsdagen för den europeiska patentansökningen blivit allmänt tillgängligt genom en skriftlig eller muntlig beskrivning, genom utnyttjande eller på annat sätt.

(3) Som del av teknikens ståndpunkt skall anses också innehållet i sådana europeiska patentansökningar, i deras lydelse vid ingivandet, vars ingivningsdag ligger före den dag avses i (2) och som publicerats den dagen eller senare.

(4) Vad som anges i (2) och (3) utesluter inte patenterbarhet för något ämne eller någon blandning, som utgör del av teknikens ståndpunkt, 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) Vad som anges i (2) och (3) utesluter inte heller patenterbarhet för något ämne eller någon blandning som avses i (4), för en specifik

användning i ett förfarande som avses i artikel 53(c), förutsatt att denna användning inte utgör del av teknikens ståndpunkt.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

**20. Artikel 60 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 60*

Rätt till ett europeiskt patent

(1) Rätten till ett europeiskt patent tillkommer uppfinnaren eller dennes rättsinnehavare. Om uppfinnaren är arbetstagare, skall rätten till ett europeiskt patent avgöras enligt lagen i den stat i vilken arbetstagaren är huvudsakligen sysselsatt; om det inte kan fastställas i vilken stat som arbetstagaren är huvudsakligen sysselsatt tillämpas lagen i den stat där arbetsgivarens driftsställe, till vilket arbetstagaren är knuten, är beläget.

(2) Om två eller flera personer har gjort en uppfinning oberoende av varandra, skall rätten till ett europeiskt patent på denna uppfinning tillkomma den person vars europeiska patentansökan har åsatts den tidigaste ingivningsdagen, under förutsättning att denna första ansökan har publicerats.

(3) Såvitt avser handläggningen vid det europeiska patentverket skall sökanden anses berättigad att göra gällande rätten till ett europeiskt patentet.

**21. Artikel 61 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 61*

Europeiska patentansökningar av obehöriga personer

(1) Om det genom ett lagakraftvunnet beslut har fastställts att rätten att erhålla ett europeiskt patent tillkommer en annan person än sökanden, får denne person i enlighet med tillämpningsföreskrifterna,

(a) i sökandens ställe fullfölja den europeiska patentansökningen som sin egen ansökan,

(b) ge in en ny europeisk patentansökan avseende samma uppfinning, eller

(c) begära att den europeiska patentansökningen skall avslås.

(2) Artikel 76(1) har motsvarande tillämpning på en ny europeisk patentansökan som ges in enligt (1)(b).

**22. Artikel 65 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

(1) Om det europeiska patentet i den form det meddelats, ändrats eller begränsats av det europeiska patentverket inte är avfattat på något av en fördragsslutande stats officiella språk, får denna stat föreskriva att patenthavaren skall till den statens centrala myndighet för industriellt rättsskydd ge in en översättning av patentet i den form det meddelats, ändrats eller begränsats till det av statens officiella språk som patenthavaren väljer eller, om den fördragsslutande staten har föreskrivit användning av ett av dess officiella språk, till detta språk. Översättningen skall ges in inom en frist om tre månader efter den dag då meddelandet, upprätthållandet i ändrad avfattning eller begränsningen av det europeiska patentet har publicerats i den europeiska patent tidningen, om inte den berörda staten föreskriver en längre frist.

(2) En fördragsslutande stat som har utfärdat föreskrifter som avses under (1) får föreskriva att patenthavaren inom den frist som denna stat bestämmer skall betala hela eller del av kostnaden för publiceringen av översättningen.

(3) En fördragsslutande stat får föreskriva att, om bestämmelser som utfärdats med stöd av vad som sägs under (1) och (2) inte har iakttagits, det europeiska patentet skall anses aldrig ha haft rättsverkan i denna stat.

### **23. Artikel 67 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

#### *Artikel 67*

##### Rättsverkan av en europeisk patentansökan efter publicering

(1) Från dagen för publiceringen av en europeisk patentansökan skall ansökningen tills vidare ge sökanden det skydd som anges i artikel 64 i de fördragsslutande stater som har designerats i ansökan.

(2) En fördragsslutande stat får föreskriva att en europeisk patentansökan inte skall medföra det skydd som anges i artikel 64. Det skydd som uppkommer genom publiceringen av den europeiska patentansökningen får dock inte vara mindre än det skydd som enligt lagen i den berörda staten uppkommer genom den obligatoriska publiceringen av icke prövade nationella patentansökningar. En fördragsslutande stat skall i vart fall se till, att sökanden från dagen för publiceringen av den europeiska patentansökningen kan kräva en med hänsyn till omständigheterna skälig ersättning av var och en som har utnyttjat uppfinningen i denna stat under omständigheter som enligt nationell lag i motsvarande fall skulle medföra ansvar för intrång i ett nationellt patent.

(3) En fördragsslutande stat i vilken handläggningsspråket inte är ett officiellt språk får föreskriva att ett sådant provisoriskt skydd som anges i (1) och (2) inte skall uppkomma förrän en översättning av patentkraven till det av denna stats officiella språk som sökanden väljer eller, om den

staten har föreskrivit användning av ett visst officiellt språk, till detta språk:

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(a) har blivit allmänt tillgänglig på det sätt som föreskrivs i nationell lag, eller

(b) har tillställts den person som utnyttjar uppfinningen i den staten.

(4) Om en europeiska patentansökan har återkallats, skall anses återkallad eller har avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, skall den rättsverkan som avses under (1) och (2) anses aldrig ha uppkommit. Detsamma gäller också i fråga om rättsverkan av en europeisk patentansökan i en fördragsslutande stat, om designeringen av denna stat har återkallats eller skall anses återkallad.

#### **24. Artikel 68 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 68*

Rättsverkan av upphävande eller begränsning av ett europeiskt patent

En europeisk patentansökan och det på denna grundade patentet skall i den mån patentet upphävts eller begränsats vid ett invändnings-, begränsnings- eller upphävandeförfarande, anses aldrig ha haft den rättsverkan som avses i artiklarna 64 och 67.

#### **25. Artikel 69 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 69*

Patentskyddets omfattning

(1) I fråga om ett europeiskt patent eller en europeisk patentansökan bestäms patentskyddets omfattningen av patentkraven. För tolkning av patentkraven får dock ledning hämtas från beskrivningen och ritningarna.

(2) För tiden till dess det europeiska patentet har meddelats bestäms omfattningen av det skydd som en europeisk patentansökan medför av patentkraven enligt den publicerade ansökan. Omfattningen av detta skydd bestäms dock retroaktivt av det europeiska patentet i den lydelse i vilken det meddelats eller som det erhållit i ett invändnings-, begränsnings- eller upphävandeförfarande, i den mån i skyddets omfattning inte därigenom har utvidgats.

#### **26. Artikel 70 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 70*

Den lydelse av en europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent som har vitsord

(1) I fråga om en europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent skall lydelsen på handläggningsspråket äga vitsord såväl vid handläggning vid det europeiska patentverket som i varje fördragsslutande stat.



(2) Om emellertid den europeiska patentansökan har getts in på ett språk som inte är ett av det europeiska patentverkets officiella språk, skall den lydelsen utgöra ansökan i dess lydelse vid ingivandet i denna konventions mening.

(3) En fördragsslutande stat får föreskriva att en översättning som det förskrivs om i denna konvention till ett språk som är officiellt språk i den denna stat skall äga vitsord i den staten, om det skydd som den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet medför i sin lydelse på det språk till vilket översättning gjorts är mera begränsat än enligt lydelsen på handläggningsspråket. Vad som nu har sagts gäller inte vid talan om patentets ogiltighet.

(4) En fördragsslutande stat som utfärdar föreskrifter som avses under 3:

(a) måste tillåta sökanden eller patenthavaren att ge in en rättad översättning av den europeiska patentansökningen eller det europeiska patentet. En sådan rättad översättning har inte någon rättsverkan förrän de villkor som den fördragsslutande staten föreskrivit med motsvarande tillämpning av artikel 65(2) och artikel 67(3) har uppfyllts;

(b) får föreskriva att den som i denna stat i god tro utnyttjar en uppfinning eller har vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen utan att ett sådant utnyttjande skulle innebära patentintrång i förhållande till ansökningen eller patentet i dess lydelse enligt den ursprungliga översättningen, får fortsätta utnyttjandet i sin rörelse eller för dess behov efter det att den rättade översättningen fått rättsverkan utan att betala ersättning för detta.

## **27. Artikel 75 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

### *Artikel 75*

#### Ingivande av en europeisk patentansökan

(1) En europeisk patentansökan får ges in

(a) till det europeiska patentverket, eller

(b) till den nationella patentmyndigheten eller annan behörig myndighet i en fördragsslutande stat, om detta är tillåtet enligt den statens lag och förenligt med artikel 76(1). En ansökan som har getts in på detta sätt har samma rättsverkan som om den samma dag hade getts in till det europeiska patentverket.

(2) Bestämmelserna i (1) utgör inte hinder mot att tillämpa lagstiftning eller administrativa bestämmelser som i en fördragsslutande stat:

(a) gäller i fråga om uppfinningar som på grund av vad de avser inte får yppas i utlandet utan att tillstånd till det har lämnats i förväg av behörig myndighet i den staten;

(b) föreskriver att varje patentansökan först måste ges in till en nationell myndighet eller att ingivande direkt till en annan myndighet får ske endast om tillstånd till detta har lämnats i förväg.

**28. Artikel 76 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 76*

Europeiska avdelade ansökningar

(1) En europeisk avdelad ansökan skall ges in direkt till det europeiska patentverket i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. En sådan ansökan får inte omfatta något som inte framgår av den tidigare ansökningen i dess lydelse vid ingivandet; i den mån detta villkor är uppfyllt, skall den avdelade ansökningen anses ingiven den dag som är ingivningsdag för den tidigare ansökningen och ha samma rätt till prioritet som denna tidigare ansökan.

(2) Alla fördragsslutande stater som är designerade i den tidigare ansökningen vid tidpunkten för ingivandet av den europeiska avdelade ansökningen skall anses ha blivit designerade i den avdelade ansökningen.

**29. Artikel 77 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 77*

Översändande av europeiska patentansökningar

(1) Patentmyndigheten i en fördragsslutande stat skall, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna, vidarebefordra europeiska patentansökningar som har givits in till myndigheten eller till någon annan behörig myndighet i den staten till det europeiska patentverket.

(2) En europeisk patentansökan, vars innehåll förklarats hemligt, skall inte vidarebefordras till det europeiska patentverket.

(3) En europeisk patentansökan som inte har vidarebefordrats till det europeiska patentverket inom rätt tid, skall anses återkallad.

**30. Artikel 78 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 78*

Krav på en europeisk patentansökan

(1) En europeisk patentansökan skall innehålla:

(a) en begäran om att ett europeiskt patent skall meddelas;

(b) en beskrivning av uppfinningen;

(c) ett eller flera patentkrav;

(d) de ritningar till vilka hänvisas i beskrivningen eller patentkraven;

(e) ett sammandrag

samt uppfylla de krav som anges i tillämpningsföreskrifterna.

(2) För en europeisk patentansökan skall betalas en ansökningsavgift och en nyhetsgranskningsavgift. Om ansökningsavgiften eller nyhetsgranskningsavgiften inte har betalats inom rätt tid, skall ansökan anses återkallad.

**31. Artikel 79 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 79*

Designering av fördragsslutande stater

(1) Samtliga stater som är fördragsslutande stater till denna konvention vid tidpunkten för ingivandet av en europeisk patentansökan, skall anses designerade i begäran om meddelande av ett europeiskt patent,

(2) Designeringen av en fördragsslutande stat får villkoras av att en designeringsavgift betalas.

(3) Designeringen av en fördragsslutande stat får återkallas när som helst till dess att det europeiska patentet meddelats.

**32. Artikel 80 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 80*

Ingivningsdag

Ingivningsdagen för en europeisk patentansökan skall vara den dag då de krav som anges i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda.

**33. Artikel 86 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 86*

Årsavgifter för en europeisk patentansökan

(1) För en europeisk patentansökan skall betalas årsavgifter till det europeiska patentverket i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Sådana avgifter skall betalas för det tredje året från ingivningsdagen för ansökningen och för varje år därefter. Om en årsavgift inte har betalats inom rätt tid, skall ansökan anses återkallad.

(2) Skyldigheten att betala årsavgift upphör i och med att betalning skett av årsavgiften för det år, under vilket kungörelse om att det europeiska patentet meddelats har publicerats.

*Artikel 87*  
Rätt till prioritet

(1) Den som i eller med verkan för

(a) en stat som är ansluten till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, eller

(b) en medlem av Världshandelsorganisationen,

i vederbörlig ordning har gett in en ansökan om ett patent, en nyttighetsmodell eller ett certifikat för nyttighetsmodell, eller dennes rättsinnehavare, åtnjuter vid ingivandet av en europeisk patentansökan beträffande samma uppfinning prioritet under en tid av tolv månader från den dag då den första ansökningen gavs in.

(2) Prioritetsgrundande är varje ansökan som enligt den nationella lagen i den stat i vilken den gavs in eller enligt bilaterala eller multilaterala överenskommelser, däri inbegripet denna konvention, jämföras med en i vederbörlig ordning gjord nationell ansökan.

(3) Med en i vederbörlig ordning gjord nationell ansökan avses varje ansökan som är tillräcklig för att en ingivningsdag skall fastställas, och detta oberoende vad som sedan sker med ansökningen.

(4) Som en första ansökan, vars ingivande utgör utgångspunkt för beräkningen av prioritetsfristen, skall även anses en senare ansökan, vilken avser samma uppfinning som en tidigare ansökan som har getts in i eller med verkan för samma stat, om denna tidigare ansökan, när den senare ansökan ges in, har återkallats, förfallit eller avslagits utan att ha blivit allmänt tillgänglig och utan att någon rätt kvarstår på grund av denna ansökan. Denna tidigare ansökan får inte heller dessförinnan ha utgjort grund för yrkande om prioritet. Den tidigare ansökningen får i sådant fall inte därefter utgöra grund för ett yrkande om prioritet.

(5) Om den första ansökningen har getts in till en patentmyndighet som inte är bunden av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd eller avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen, skall vad som sägs under (1)–(4) gälla endast om denna myndighet, enligt vad som anges i en kungörelse av det europeiska patentverkets president, erkänner att prioritet får grundas på en första ansökan som har getts in till det europeiska patentverket under villkor och med rättsverkningar som motsvarar vad som gäller enligt Pariskonventionen.

**35. Artikel 88 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

*Artikel 88*

Yrkande om prioritet

- (1) En sökande som önskar åberopa prioritet från en tidigare ansökan skall ge in en prioritetsförklaring och andra handlingar som krävs i enlighet med tillämpningsföreskrifterna.
- (2) För samma europeiska patentansökan får yrkas prioritet från flera ansökningar, även om dessa har getts in i olika stater. I förekommande fall får för ett och samma patentkrav åberopas prioritet från flera ansökningar. Om prioritet åberopas från flera ansökningar, skall tidsfrister för vilkas beräkning prioritetsdagen är utgångspunkt beräknas från den tidigaste prioritetsdagen.
- (3) Om det för en europeisk patentansökan åberopas prioritet från flera ansökningar, skall rätten till prioritet omfatta endast de element i den europeiska patentansökningen vilka tas upp i den ansökan från vilken eller de ansökningar från vilka prioritet yrkas.
- (4) Om vissa element av den uppfinning för vilken prioritet yrkas inte tagits upp i patentkraven i den tidigare ansökningen, får prioritet dock medges om dessa element tydligt framgår av ansökningshandlingarna, tagna i deras helhet, i den tidigare ansökningen.

**36. Artikel 90 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 90*

Prövning vid ingivandet och av formella krav

- (1) Det europeiska patentverket skall i enlighet med tillämpningsföreskrifterna pröva huruvida ansökan uppfyller de krav som uppställs för åsättande av ingivningsdag.
- (2) Om en ansökan efter prövningen enligt (1) inte kan åsättas en ingivningsdag, skall ansökningen inte behandlas som en europeisk patentansökan.
- (3) Om den europeiska patentansökningen har åsatts en ingivningsdag, skall det europeiska patentverket i enlighet med tillämpningsföreskrifterna pröva om kraven enligt artiklarna 14, 78 och 81 samt, i förekommande fall, artiklarna 88(1) och 133(2), liksom andra krav som anges i tillämpningsföreskrifterna, är uppfyllda.
- (4) Om det europeiska patentverket vid prövningen enligt (1) eller (3) finner brister som får avhjälpas, skall sökanden ges tillfälle att avhjälpa dem.
- (5) Avhjälpas inte en brist som uppmärksammas under prövningen enligt (3), skall den europeiska patentansökningen avslås. Om bristen avser ett

prioritetsyrkande, förloras rätten att åtnjuta prioritet såvitt avser denna ansökan.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

**37. Artikel 91 skall upphöra att gälla.**

**38. Artikel 92 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 92*

Upprättande av en europeisk nyhetsgranskningsrapport

Det europeiska patentverket skall i enlighet med tillämpningsföreskrifterna upprätta och publicera en europeisk nyhetsgranskningsrapport avseende den europeiska patentansökningen på grundval av patentkraven samt med vederbörlig hänsyn tagen till beskrivningen och eventuella ritningar.

**39. Artikel 93 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 93*

Publicering av en europeisk patentansökan

(1) Det europeiska patentverket skall publicera den europeiska patentansökningen så snart som möjligt

(a) efter en period om arton månader från ingivningsdagen eller, om prioritet har yrkats, från prioritetdagen, eller

(b) före utgången av denna period, om sökanden begär det.

(2) Om beslutet att meddela det europeiska patentet träder i kraft före utgången av den tidsperiod som anges i (1)(a), skall ansökningen publiceras vid samma tidpunkt som den europeiska patentskriften.

**40. Artikel 94 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 94*

Prövning av en europeisk patentansökan

(1) Det europeiska patentverket skall på begäran och i enlighet med tillämpningsföreskrifterna pröva om den europeiska patentansökningen och den uppfinning som den avser uppfyller de krav som uppställs i denna konvention. Begäran anses inte ingiven förrän prövningsavgiften har betalats.

(2) Om någon begäran om prövning inte har getts in inom rätt tid, skall ansökan anses återkallad.

(3) Om det vid prövningen framkommer att ansökningen eller den uppfinning som den avser inte uppfyller de krav som uppställs i denna konvention, skall prövningsavdelningen så ofta detta erfordras anmoda

sökanden att komma in med yttrande samt, med beaktande av artikel 123(1), ändra ansökningen.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(4) Om sökanden underlåter att inom rätt tid efterkomma en anmodan från prövningsavdelningen, skall ansökningen anses återkallad.

**41. Artiklarna 95 och 96 skall upphöra att gälla**

**42. Artikel 97 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 97*

Bifall till eller avslag på en ansökan

(1) Om prövningsavdelningen finner att en europeisk patentansökan och den uppfinning som den avser uppfyller de krav som uppställs i denna konvention, skall den besluta att meddela ett europeiskt patent, om de krav som uppställs i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda.

(2) Om prövningsavdelningen finner att en europeisk patentansökan eller den uppfinning som den avser inte uppfyller de krav som uppställs i denna konvention, skall den avslå ansökan, om inte någon annan rättsföljd föreskrivs i konventionen.

(3) Beslutet att meddela ett europeiskt patent gäller från den dag då kungörelse av beslutet publicerats i den europeiska patenttidningen.

**43. Artikel 98 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 98*

Publicering av en europeisk patentskrift

Det europeiska patentverket skall publicera den europeiska patentskriften så snart som möjligt efter det att kungörelsen om beslutet att meddela det europeiska patentet har publicerats i den europeiska patenttidningen.

**44. Rubriken till del V skall ändras till att lyda på följande sätt:**

DEL V  
INVÄNDNINGS- OCH BEGRÄNSNINGSFÖRFARANDE

**45. Artikel 99 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 99*

Invändning

(1) Var och en får i enlighet med tillämpningsföreskrifterna ge in en invändning mot ett meddelat europeiskt patent till det europeiska patentverket inom nio månader från det att kungörelsen om beslutet att meddela det europeiska patentet publicerades i den europeiska patenttidningen. En invändning anses inte ingiven förrän invändningsavgiften betalats.

(2) Invändningen gäller det europeiska patentet för alla de fördragsslutande stater i vilka patentet har rättsverkan.

(3) Parter i invändningsförfarandet är den som har gjort invändning och patenthavaren.

(4) Om någon visar att han i en fördragsslutande stat till följd av ett lagakraftvunnet beslut har införts i denna stats patentregister i stället för den tidigare patenthavaren, inträder han i stället för den tidigare patenthavaren såvitt avser denna stat, om han begär att få göra detta. Utan hinder av vad som sägs i artikel 118 skall den tidigare patenthavaren och den som framställer en sådan begäran inte anses som gemensamma innehavare, om inte båda begär detta.

#### **46. Artikel 101 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 101*

Prövning av invändning – upphävande eller upprätthållande av ett europeiskt patent

(1) Om en invändning inte avvisas, skall invändningsavdelningen i enlighet med tillämpningsföreskrifterna pröva om någon av de grunder för invändning som anges i artikel 100 utgör hinder mot att det europeiska patentet upprätthålls. Vid denna prövning skall invändningsavdelningen, så ofta det behövs, anmoda parterna att yttra sig över skrivelse från invändningsavdelningen eller inlaga från annan part.

(2) Om invändningsavdelningen finner att någon grund för invändningen utgör hinder mot att det europeiska patentet upprätthålls, skall den upphäva patentet. I annat fall skall den avslå invändningen.

(3) Finner invändningsavdelningen, med hänsyn till de ändringar som patenthavaren har vidtagit under invändningsförfarandet, att patentet och den uppfinning som det avser

(a) uppfyller de krav som uppställs i denna konvention, skall den besluta att patentet skall upprätthållas i sin ändrade lydelse, om kraven i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda;

(b) inte uppfyller de krav som uppställs i denna konvention, skall den upphäva patentet.

#### **47. Artikel 102 skall upphöra att gälla**



**48. Artikel 103 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

*Artikel 103*

Publicering av en ny europeisk patentskrift

Om ett europeiskt patent upprätthålls i en ändrad lydelse enligt artikel 101(3)(a), skall det europeiska patentverket publicera en ny europeisk patentskrift så snart som möjligt efter det att kungörelsen om beslutet i anledning av invändningen har publicerats i den europeiska patenttidningen.

**49. Artikel 104 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 104*

Kostnader

(1) Vardera part i ett invändningsförfarande skall bära de kostnader som den parten ådragit sig, om inte invändningsavdelningen, i den mån det anses skäligt och i enlighet med vad som sägs i tillämpningsföreskrifterna, beslutar om annan fördelning av kostnaderna.

(2) Förfarandet för fastställande av kostnader anges i tillämpningsföreskrifterna.

(3) Ett slutligt avgörande av det europeiska patentverket i vilket kostnadsbelopp har fastställts skall, när det gäller verkställighet i en fördragsslutande stat, anses som ett lagakraftvunnet beslut meddelat av en civilrättsdomstol i den stat inom vars område verkställigheten skall äga rum. En prövning av ett sådant beslut får ske endast såvitt avser beslutets äkthet.

**50. Artikel 105 skall ändras till att lyda på följande sätt**

*Artikel 105*

Inträde i ett invändningsförfarande av den som påstås ha begått  
patentintrång

(1) En tredje man får i enlighet med tillämpningsföreskrifterna inträda i ett invändningsförfarande sedan fristen att göra invändning har gått ut, om denne tredje man visar att

(a) en talan rörande intrång i samma patent har väckts mot honom, eller

(b) han, sedan patenthavaren anmodat honom att upphöra med det påstådda patentintrånget, har väckt talan mot denne för att få fastställt att han inte gör intrång i patentet.

(2) Om ett inträde inte avvisas, skall det jämföras med en invändning.

*Artikel 105 a*

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 det 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 105 b*

Begränsning eller upphävande av ett europeiskt patent

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

(2) Om det 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 fördragsslutande stater för vilka det har meddelats. Beslutet blir gällande den dag det kungörs i den europeiska patenttidningen.

*Artikel 105 c*

Publicering av en ändrad patentskrift för ett europeiskt patent

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

**52. Artikel 106 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 106*

Beslut som får överklagas

(1) Beslut av mottagningsavdelningen, prövningsavdelningarna, invändningsavdelningarna och rättsavdelningen får överklagas. Ett överklagande har suspensiv verkan.

(2) Ett beslut som inte avslutar handläggningen för någon part, får överklagas endast i samband med talan mot det slutliga beslutet, om det inte i beslutet har angetts att talan får föras särskilt. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(3) Rätten att överklaga ett beslut om fördelning eller fastställande av kostnader i invändningsförfaranden får inskränkas i tillämpningsföreskrifterna.

**53. Artikel 108 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 108*

Tidsfrist och form för överklagande

Ett överklagande skall, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna, ges in till det europeiska patentverket inom två månader från delgivningen av beslutet. Ett överklagande anses inte ha getts in förrän överklagandeavgiften har betalats. Grunderna för överklagandet skall, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna, anges inom fyra månader från delgivningen av beslutet.

**54. Artikel 110 skall ändras till att lyda på följande sätt.**

*Artikel 110*

Prövning av överklaganden

Om ett överklagande inte skall avvisas, skall besvärskammaren pröva om överklagandet är befogat. Prövningen av överklagandet skall ske i enlighet med tillämpningsföreskrifterna.

**55. Följande nya artikel 112 a skall införas efter artikel 112:**

*Artikel 112 a*

Begäran om omprövning av den stora besvärskammaren

(1) Om en part i ett överklagningsärende har blivit menligt påverkad av besvärskammarens beslut i ärendet, får parten begära omprövning av beslutet hos den stora besvärskammaren.

(2) En sådan begäran får grundas endast på att:

(a) en ledamot av besvärskammaren deltagit i beslutet i strid med artikel 24(1) eller trots att beslut fattats enligt artikel 24(4) om att ledamoten inte skulle delta i prövningen av ärendet;

(b) besvärskammaren har innefattat en person som inte är utnämnd till ledamot av en besvärskammare;

(c) en allvarlig överträdelse av artikel 113 har skett;

(d) något annat allvarligt procedurfel som anges i tillämpningsföreskrifterna har förekommit i överklagningsärendet; eller

(e) en, i enlighet med de förutsättningar som anges i tillämpningsföreskrifterna, fastställd brottslig gärning kan antas ha inverkat på beslutet.

(3) En begäran om omprövning skall inte ha suspensiv verkan.

(4) En begäran om omprövning skall ges in i en motiverad inlägga, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Om begäran grundas på (2)(a) till (d), skall den ges in inom två månader från delgivningen av besvärskammarens beslut. Om begäran grundas på (2)(e), skall den ges in inom två månader från den dag då det fastställts att den brottsliga gärningen har ägt rum, dock senast inom fem år från delgivningen av besvärskammarens beslut. Begäran skall anses ingiven först när den föreskrivna avgiften har betalats.

(5) Den stora besvärskammaren skall pröva begäran om omprövning i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Om begäran är grundad, skall den stora besvärskammaren undanröja det beslut som skall omprövas och besluta om återupptagande av prövningen vid besvärskammarna i enlighet med tillämpningsföreskrifterna.

(6) Har någon, under tiden från det att besvärskammaren fattade det beslut som skall omprövas till dess att kungörelsen om den stora besvärskammarens beslut om begäran om undanröjande publicerats, i en designerad fördragsslutande stat i god tro utnyttjat en uppfinning som omfattas av en publicerad europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent eller vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja en sådan uppfinning, får han fortsätta utnyttjandet in sin rörelse eller för dess behov utan att behöva betala ersättning för det.

## **56. Artikel 115 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

### *Artikel 115*

#### Erinran från tredje man

Sedan en europeisk patentansökan har publicerats får var och en, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna, vid förfaranden inför det europeiska patentverket göra erinran beträffande patenterbarheten hos den uppfinning som ansökningen eller patentet avser. Den som har gjort erinran är inte part i förfarandet.

## **57. Art 117 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

### *Artikel 117*

#### Bevismedel och bevisupptagning

(1) I förfaranden inför det europeiska patentverket är bland annat följande bevismedel tillåtna:

(a) hörande av part,

- (b) inhämtande av upplysningar,
- (c) företeende av handlingar,
- (d) hörande av vittnen;
- (e) sakkunnigutlåtande,
- (f) syn,
- (g) beedigat skriftligt utlåtande.

(2) Förfarandet för upptagande av sådan bevisning regleras i tillämpningsföreskrifterna.

**58. Artikel 119 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 119*  
Delgivning

Det åligger det europeiska patentverket att på dess eget initiativ ombesörja delgivning av beslut, kallelser, underrättelser och meddelanden i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Om det är påkallat av särskilda omständigheter, får delgivning genomföras genom förmedling av de fördragsslutande staternas patentmyndigheter.

**59. Artikel 120 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 120*  
Tidsfrister

I tillämpningsföreskrifterna skall anges:

- (a) de tidsfrister som skall iaktas i förfaranden inför det europeiska patentverket och som inte är fastställda i denna konvention;
- b) sättet för beräkning av tidsfrister samt de förutsättningar under vilka dessa frister får förlängas;
- (c) den kortaste och den längsta tid för de frister som fastställs av det europeiska patentverket.

**60. Artikel 121 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 121*  
Återupptagande av handläggning av en europeisk patentansökan

(1) Om en sökande underlåter att iaktta en tidsfrist i förhållande till det europeiska patentverket, får sökanden yrka att handläggningen av den europeiska patentansökningen skall återupptas.

(2) Det europeiska patentverket skall bifalla yrkandet, om de krav som anges i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda. I annat fall skall yrkandet avslås.

(3) Om yrkandet bifalls, skall de föreskrivna rättsföljderna av underlåtenheten att iaktta tidsfristen anses inte ha inträtt.

(4) Återupptagande av handläggning får inte ske beträffande tidsfristerna i artikel 87(1), artiklarna 108 och 112 a(4) samt tidsfristerna för yrkande om återupptagande av handläggningen eller om återinsättande i tidigare rättigheter. I tillämpningsföreskrifterna får bestämmas att återupptagande av handläggningen inte heller får ske beträffande andra tidsfrister.

### **61. Artikel 122 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

#### *Artikel 122*

#### Återinsättande i tidigare rättigheter

(1) En sökande eller en innehavare av ett europeiskt patent som, trots att han iakttagit all omsorg som betingats av omständigheterna, inte varit i stånd att iaktta en tidsfrist i förhållande till det europeiska patentverket, skall efter yrkande om det återinsättas i sina rättigheter, om underlåtenheten att iaktta tidsfristen har till omedelbar följd att en europeisk patentansökan eller ett yrkande avslås, en europeisk patentansökan anses återkallad eller att ett europeiskt patent upphävs eller att annan rättighet eller rätt att överklaga går förlorad.

(2) Det europeiska patentverket skall bifalla yrkandet, om kraven enligt (1) och övriga förutsättningar som anges i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda. I annat fall skall yrkandet avslås.

(3) Om yrkandet bifalls, skall de föreskrivna rättsföljderna av underlåtenheten att iaktta tidsfristen anses inte ha inträtt.

(4) Återinsättande i tidigare rättigheter får inte ske beträffande tidsfristen för ett yrkande om återinsättande i tidigare rättigheter. I tillämpningsföreskrifterna får bestämmas att återinsättande i tidigare rättigheter inte heller får ske beträffande andra tidsfrister.

(5) Om någon, under tiden från det att rättsförlust inträtt enligt vad som sägs under (1) till dess kungörelse om att åtgärd godtagits trots att den vidtagits efter fristens utgång publicerats, i en designerad fördragsslutande stat i god tro har utnyttjat en uppfinning som omfattas av en publicerad europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent eller vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja en sådan uppfinning, får han fortsätta utnyttjandet i sin rörelse eller för dess behov utan att behöva betala ersättning för det.

(6) Vad som sägs i denna artikel inskränker inte en fördragsslutande stats rätt att, i fråga om frister som föreskrivs i denna konvention och som

skall iaktas i förhållande till denna stats myndigheter, godta att en åtgärd vidtas efter fristens utgång.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

**62. Artikel 123 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 123*  
Ändringar

(1) En europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent får ändras under förfarandet inför det europeiska patentverket i enlighet med vad som anges tillämpningsföreskrifterna. Sökanden skall i vart fall ges tillfälle att minst en gång enligt egen önskan ändra ansökningen.

(2) En europeisk patentansökan eller ett europeiskt patent får inte ändras så att ansökningen eller patentet kommer att omfatta något som går utöver innehållet i ansökningen i dess lydelse vid ingivandet.

(3) Ett europeiskt patent får inte ändras så att skyddsomfånget utvidgas.

**63. Artikel 124 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 124*  
Upplysningar om teknikens standpunkt

(1) Det europeiska patentverket får, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna, anmoda sökanden att lämna upplysningar om teknikens standpunkt som har beaktats vid handläggningen av nationella eller regionala patentärenden och som berör en uppfinning som den europeiska patentansökningen avser.

(2) Om sökanden underlåter att inom rätt tid efterkomma en anmodan enligt (1), skall den europeiska patentansökningen anses återkallad.

**64. Artikel 126 skall upphöra att gälla**

**65. Artikel 127 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 127*  
Europeiskt patentregister

Det europeiska patentverket skall föra ett europeiskt patentregister i vilket sådana uppgifter som anges i tillämpningsföreskrifterna skall antecknas. Anteckning i registret får inte göras innan den europeiska patentansökningen har publicerats. Det europeiska patentregistret är tillgängligt för allmänheten.

**66. Artikel 128 skall ändras till att lyda på följande sätt.**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

*Artikel 128*  
Handlingars offentlighet

- (1) Handlingar i ärenden om europeiska patentansökningar som ännu inte publicerats är tillgängliga för var och en endast om sökanden medger detta.
- (2) Den som visar, att sökanden gentemot honom åberopat sin europeiska patentansökan, har rätt att utan sökandens medgivande ta del av handlingarna innan denna ansökan publicerats.
- (3) Sedan en europeisk avdelad ansökan eller en ny europeisk patentansökan som getts in enligt artikel 61(1) har publicerats, har var och en rätt att utan sökandens medgivande ta del av handlingarna rörande den tidigare ansökningen innan denna ansökan publicerats.
- (4) Sedan en europeisk patentansökan publicerats, får var och en som begär det ta del av handlingarna rörande denna ansökan och det på grundval därav meddelade europeiska patentet, om inte annat följer av de begränsningar som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.
- (5) Det europeiska patentverket får redan innan en europeisk patentansökan publicerats meddela tredje man sådana uppgifter som anges i tillämpningsföreskrifterna eller publicera dessa uppgifter.

**67. Artikel 129 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 129*  
Regelbundet utkommande publikationer

Det europeiska patentverket skall regelbundet ge ut:

- (a) en europeisk patenntidning, som innehåller de uppgifter vars publicering förskrivs i denna konvention, i tillämpningsföreskrifterna eller av det europeiska patentverkets president;
- (b) en officiell tidning, som innehåller meddelanden och allmänna upplysningar från det europeiska patentverkets president samt andra upplysningar rörande denna konvention eller dess tillämpning.

**68. Artikel 130 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 130*  
Informationsutbyte

- (1) Om inte annat föreskrivs i denna konvention eller i nationell lagstiftning, skall det europeiska patentverket och patentmyndigheterna i de fördragsslutande staterna på begäran lämna varandra erforderliga



uppgifter om europeiska eller nationella patentansökningar och patent samt om handläggningen av dem.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(2) Vad som sägs under (1) gäller även i fråga om tillhandahållande av uppgifter enligt avtal mellan det europeiska patentverket och

- (a) patentmyndigheter i andra stater;
- (b) en mellanstatlig organisation som har till uppgift att meddela patent;
- (c) en annan organisation.

(2) I fråga om uppgifter som lämnats i enlighet med vad som sägs under (1) samt (2)(a) och (b) gäller inte de inskränkningar som föreskrivs i artikel 128. Förvaltningsrådet får besluta att dessa inskränkningar inte skall gälla i fråga om uppgifter som lämnas i enlighet med vad som sägs under (2)(c), om ifrågavarande organisation förpliktar sig att behandla de lämnade uppgifterna som hemliga till dess att den europeiska patentansökningen har publicerats.

#### **69. Artikel 133 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

##### *Artikel 133*

##### Allmänna principer för representation

(1) Om inte annat följer av vad som sägs under (2) är ingen skyldig att låta sig företrädas av ett auktoriserat ombud vid handläggning som äger rum enligt denna konvention.

(2) Fysiska eller juridiska personer som inte har sitt hemvist eller säte i en fördragsslutande stat skall vid handläggning som äger rum enligt denna konvention företrädas av ett auktoriserat ombud och företa alla åtgärder genom ombudet utom ingivande av en europeisk patentansökan. I tillämpningsföreskrifterna får föreskrivas ytterligare undantag.

3) Fysiska eller juridiska personer som har sitt hemvist eller säte i en fördragsslutande stat får vid handläggning som äger rum enligt denna konvention företrädas av en anställd. Denne behöver inte vara auktoriserat ombud men måste ha en sådan fullmakt som anges i tillämpningsföreskrifterna. I tillämpningsföreskrifterna får anges om och under vilka förutsättningar den som är anställd hos en sådan juridisk person får företräda även annan juridisk person som har säte i en fördragsslutande stat och har ekonomisk anknytning till den förstnämnda juridiska personen.

(4) I tillämpningsföreskrifterna får meddelas särskilda bestämmelser om gemensam företrädare för parter som handlar gemensamt.

*Artikel 134*

Representation inför det europeiska patentverket

(1) Vid handläggning som äger rum enligt denna konvention får fysiska eller juridiska personer företrädas endast av auktoriserade ombud som är upptagna i en förteckning som förs av det europeiska patentverket.

(2) En fysisk person som

(a) är medborgare i en fördragsslutande stat,

(b) driver rörelse i eller har anställning i en fördragsslutande stat, och

(c) har blivit godkänd i den europeiska lämplighetsprövningen

får upptas i förteckningen över auktoriserade ombud.

(3) Under en tid av ett år från den dag då en stats tillträde till denna konvention träder i kraft, får införande i denna förteckning också begäras av fysiska personer som

(a) är medborgare i en fördragsslutande stat,

(b) driver rörelse i eller har anställning i den stat som har tillträtt konventionen, och

(c) är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i patentärenden inför patentmyndigheten i den staten. Om sådan behörighet inte förutsätter en särskild yrkeskvalifikation, skall personen i fråga regelbundet ha utövat denna verksamhet i den staten under minst fem år.

(4) Införande sker efter ansökan, till vilken skall fogas intyg som visar att de krav som anges i (2) eller (3) är uppfyllda.

(5) Den som har tagits upp i förteckningen över auktoriserade ombud har rätt att uppträda vid all handläggning som äger rum enligt denna konvention.

(6) Den som har tagits upp i förteckningen över auktoriserade ombud har rätt ha kontor för att bedriva verksamhet som auktoriserat ombud i varje fördragsslutande stat, i vilken handläggning enligt denna konvention äger rum till följd av vad som föreskrivs i det till konventionen fogade centraliseringsprotokollet. Myndigheter i en sådan stat får endast i särskilda fall och med tillämpning av lagstiftning om skydd för allmän ordning och säkerhet upphäva denna rättighet. Innan en sådan åtgärd vidtas skall det europeiska patentverkets president höras.

(7) Det europeiska patentverkets president får medge undantag från

(a) kraven i (2)(a) eller (3)(a), om särskilda omständigheter föreligger;

(b) kravet i (3)(c), andra meningen, om sökanden ger in bevis som visar att han har erhållit den erforderliga kvalifikationen på annat sätt.

(8) Den som är behörig som advokat i en fördragsslutande stat och bedriver advokatverksamhet med säte i den staten får, i den omfattning han i denna stat är behörig att vara ombud i patentärenden, på samma sätt som auktoriserat ombud företräda annan vid handläggning som äger rum enligt denna konvention. Vad som sägs under (6) har motsvarande tillämpning.

## **71. Följande nya artikel 134 a skall infogas efter artikel 134**

### *Artikel 134 a*

Institut för auktoriserade ombud vid det europeiska patentverket

(1) Förvaltningsrådet är behörigt att anta och ändra föreskrifter i fråga om

(a) institutet för auktoriserade ombud vid det europeiska patentverket, härafter benämnt ”institutet”;

(b) de kunskaper och den utbildning som krävs för att få genomgå den europeiska lämplighetsprövningen samt om det sätt på vilket denna prövning skall anordnas;

(c) den behörighet i disciplinärt avseende som institutet eller det europeiska patentverket får utöva i förhållande till auktoriserade ombud;

(d) skyldighet för auktoriserade ombud att iaktta tystnadsplikt och rätt att i förfaranden inför det europeiska patentverket vägra yppa information som lämnats mellan ett auktoriserat ombud och dennes klient eller en annan person.

(2) Den som har tagits upp i förteckning över auktoriserade ombud som anges i artikel 134(1), är medlem av institutet.

## **72. Artikel 135 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

### *Artikel 135*

Begäran om omvandling

(1) Patentmyndigheten i en designerad fördragsslutande stat får, på begäran av den som sökt europeiskt patent eller av innehavaren av ett sådant patent, inleda ett förfarande som syftar till meddelandet av ett nationellt patent i följande fall:

(a) om den europeiska patentansökningen anses återkallad enligt artikel 77(3);

(b) i övriga i nationell lag angivna fall i vilka enligt denna konvention en europeisk patentansökan har avslagits, återkallats eller anses återkallad eller ett europeiska patent upphävts.

(2) I det fall som avses i (1)(a), skall begäran om omvandling ges in till den patentmyndighet till vilken den europeiska patentansökningen har getts in. Om inte annat följer av bestämmelser om nationell säkerhet, skall myndigheten sända begäran direkt till de patentmyndigheter i de fördragsslutande stater som anges i begäran.

(3) I de fall som avses i (1)(b), skall begäran om omvandling ges in till det europeiska patentverket i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Den anses inte ingiven förrän omvandlingsavgiften har betalats. Det europeiska patentverket skall sända begäran till de patentmyndigheter i de fördragsslutande staterna som anges i begäran.

(4) Den rättsverkan av en europeiska patentansökan som avses i artikel 66 upphör om begäran om omvandling inte har kommit in i rätt tid.

**73. Artikel 136 skall upphöra att gälla.**

**74. Artikel 137 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 137*

Formella krav för omvandling

(1) I fråga om en europeisk patentansökan som översänts enligt artikel 135(2) eller (3) får inte tillämpas sådana i nationell lag föreskrivna formkrav som avviker från eller går utöver de formkrav som anges i konventionen.

(2) Patentmyndigheten till vilken en europeisk patentansökan översänts får kräva att sökanden inom en frist som inte får vara kortare än två månader skall

(a) betala en nationell ansökningsavgift;

(b) ge in en översättning av ansökningen i dess ursprungliga lydelse till ett av ifrågavarande stats officiella språk och, i förekommande fall, av ansökningen i den lydelse som denna har erhållit till följd av sådana ändringar som gjorts under handläggningen vid det europeiska patentverket och som sökanden önskar skall beaktas vid det nationella förfarandet.

**75. Artikel 138 skall ändras till att lyda på följande sätt.**

*Artikel 138*

Ogiltighet av europeiska patent

(1) Om inte annat följer av artikel 139, får ett europeiskt patent förklaras ogiltigt med verkan för en fördragsslutande stat endast om:

(a) det europeiska patentet avser något som inte är patenterbart enligt artiklarna 52–57;

(b) det europeiska patentet inte beskriver uppfinningen så tydligt och fullständigt att en fackman med ledning därav kan utöva den;

(c) det europeiska patentet omfattar något som inte framgår av innehållet i ansökningsen i dess lydelse vid ingivandet eller, om patentet meddelats på grundval av en europeisk avdelad ansökan eller på grundval av en ny europeisk patentansökan som getts in enligt artikel 61, av innehållet i den tidigare ansökningsen i dess lydelse vid ingivandet;

(d) det europeiska patentets skyddsomfång har utvidgats;

(e) innehavaren av det europeiska patentet inte är berättigad till patentet enligt artikel 60(1).

(2) Om det finns ogiltighetsgrund endast i frågan om en del av ett europeiskt patent, skall patentet begränsas genom en motsvarande ändring av patentkraven och förklaras delvis ogiltigt.

(3) I förfaranden vid behörig domstol eller myndighet rörande giltigheten av ett europeiskt patent, skall patenthavaren ha rätt att begränsa patentet genom en ändring av patentkraven. Det sålunda begränsade patentet skall vara bestämmande för prövningen.

## **76. Artikel 140 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

### *Artikel 140*

Nationella nyttighetsmodeller och certifikat för nyttighetsmodell

Artiklarna 66, 124, 135, 137 och 139 skall i de fördragsslutande stater vars lag innehåller bestämmelser om nyttighetsmodeller eller certifikat för nyttighetsmodell tillämpas på dessa skyddsformer samt på ansökningar om skydd i sådan form.

## **77. Artikel 141 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

### *Artikel 141*

Årsavgifter för europeiska patent

(1) Årsavgift för ett europeiskt patent får tas ut endast för de år som följer det som år som avses i artikel 86(2).

(2) Årsavgift för ett europeiskt patent som förfaller till betalning inom två månader från den dag då kungörelse om att ett europeiskt patent meddelats publicerades skall anses ha betalats i rätt tid, om den betalas inom den nämnda fristen. Tilläggsavgift som föreskrivs i nationell lag får inte tas ut.

*Artikel 149 a*

Andra överenskommelser mellan fördragsslutande stater

(1) Inget i denna konvention skall tolkas som en begränsning av rätten för vissa eller alla fördragsslutande stater att ingå särskilda överenskommelser om frågor rörande europeiska patentansökningar eller europeiska patent som enligt denna konvention faller under och regleras av nationell lag, såsom i synnerhet,

(a) en överenskommelse om upprättandet av en europeisk patentdomstol som är gemensam för de fördragsslutande stater som är anslutna till överenskommelsen;

(b) en överenskommelse om tillskapandet av ett organ, som är gemensamt för de fördragsslutande stater som är anslutna till överenskommelsen, som har till uppgift att, på begäran av nationella domstolar eller domstolsliknande myndigheter, avge utlåtanden i frågor om europeisk patenträtt eller därmed harmoniserad nationell patenträtt;

(c) en överenskommelse enligt vilken de fördragsslutande stater som är anslutna till den avstår helt eller delvis från att kräva översättning enligt artikel 65 av europeiska patent;

(d) en överenskommelse enligt vilken de fördragsslutande stater som är anslutna till den tillåter att översättningar av europeiska patent som krävs med stöd av artikel 65 får ges in till och publiceras av det europeiska patentverket.

(2) Förvaltningsrådet är behörigt att besluta att:

(a) ledamöterna av besvärskamrarna eller den stora besvärskammaren får tjänstgöra i en europeisk patentdomstol eller ett gemensamt organ och delta i förhandlingar i denna domstol eller detta organ i enlighet med en sådan överenskommelse;

(b) det europeiska patentverket skall förse ett gemensamt organ med den personal, de lokaler och den utrustning som kan behövas för fullgörandet av dess uppgifter, och att kostnaderna för ett sådant organ skall helt eller delvis bäras av den europeiska patentorganisationen.

**79. Del X av konventionen skall ändras till att lyda på följande sätt:**

DEL X  
INTERNATIONELLA ANSÖKNINGAR ENLIGT KONVENTIONEN  
OM PATENTSAMARBETE – EURO–PCT–ANSÖKNINGAR

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

*Artikel 150*

Tillämpning av konventionen om patentsamarbete

(1) Konventionen om patentsamarbete av den 19 juni 1970, nedan benämnd PCT, skall tillämpas i enlighet med bestämmelserna i denna del.

(2) Internationella ansökningar enligt PCT får handläggas vid det europeiska patentverket. Vid sådan handläggning skall PCT och dess tillämpningsföreskrifter kompletterade med denna konvention tillämpas. Om bestämmelserna i denna konvention och bestämmelserna i PCT eller dess tillämpningsföreskrifter inte är förenliga med varandra, gäller bestämmelserna i PCT eller dess tillämpningsföreskrifter.

*Artikel 151*

Det europeiska patentverket som mottagande myndighet

Det europeiska patentverket skall, i enlighet med vad som anges i tillämpningsföreskrifterna, tjänstgöra som mottagande myndighet i den mening som avses i PCT. Artikel 75(2) har motsvarande tillämpning.

*Artikel 152*

Det europeiska patentverket som internationell  
nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet för internationell  
förberedande patenterbarhetsprövning

Det europeiska patentverket skall, i enlighet med ett avtal mellan den europeiska patentorganisationen och världsorganisationen för den intellektuella äganderättens internationella byrå, tjänstgöra som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning, i den mening som avses i PCT, för sökande som är medborgare i eller har hemvist i en fördragsslutande stat till denna konvention. I avtalet får föreskrivas att det europeiska patentverket skall ha motsvarande uppgifter i fråga om andra sökande.

*Artikel 153*

Europeiska patentverket som designerad eller utvald myndighet

(1) Det europeiska patentverket skall tjänstgöra som

(a) designerad myndighet för fördragsslutande stater till denna konvention, för vilka PCT trätt i kraft och vilka designerats i den internationella ansökningen och för vilka sökanden önskar erhålla ett europeiskt patent, och

(b) en utvald myndighet, om sökanden har valt ut en stat som designerats enligt (a).

(2) En internationell ansökan, för vilken det europeiska patentverket tjänstgör som designerad myndighet eller utvald myndighet och som har tilldelats en internationell ingivningsdag, skall anses som en ordinär europeisk patentansökan (euro-PCT-ansökan).

(3) Den internationella publiceringen av en euro-PCT-ansökan på ett av det europeiska patentverkets officiella språk skall ersätta publiceringen av den europeiska patentansökningen och skall kungöras i den europeiska patenttidningen.

(4) Om en euro-PCT-ansökan har publicerats på ett annat språk, skall en översättning till ett av de officiella språken ges in till det europeiska patentverket, som skall publicera den. Om inte annat följer av artikel 67(3), skall provisoriskt skydd enligt artikel 67(1) och (2) uppkomma först från dagen för denna publicering.

(5) En euro-PCT-ansökan skall behandlas som en europeisk patentansökan och skall anses som del av teknikens ståndpunkt enligt artikel 54(3), om villkoren som anges i (3) och (4) och i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda.

(6) En internationell nyhetsgranskningsrapport som upprättats med avseende på en euro-PCT-ansökan eller den förklaring som ersätter den samt den internationella publiceringen av en sådan rapport eller förklaring skall ersätta den europeiska nyhetsgranskningsrapporten och dess publicering i den europeiska patenttidningen.

(7) En kompletterande europeisk nyhetsgranskningsrapport skall upprättas i fråga om varje euro-PCT-ansökan enligt (5). Förvaltningsrådet får besluta att en kompletterande nyhetsgranskningsrapport inte skall upprättas eller att nyhetsgranskningsavgiften skall sättas ned.

**80. Artiklarna 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 och 163 skall upphöra att gälla.**

**81, Artikel 164 skall ändras till att lyda på följande sätt:**

*Artikel 164*

Tillämpningsföreskrifter och protokoll

(1) Tillämpningsföreskrifterna, erkännandeprotokollet, protokollet om privilegier och immunitet, centraliseringsprotokollet, protokollet angående tolkningen av artikel 69 samt personalprotokollet utgör integrerade delar av denna konvention.



(2) Vid bristande överensstämmelse mellan konventionen och tillämpningsföreskrifterna skall konventionens bestämmelser gälla före tillämpningsföreskrifterna. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

**82. Artikel 167 skall upphöra att gälla.**

**ARTIKEL 2  
PROTOKOLL**

1. Protokollet angående tolkningen av artikel 69 i den europeiska patentkonventionen skall ändras till att lyda på följande sätt:

**PROTOKOLL ANGÅENDE TOLKNINGEN AV ARTIKEL 69**

Artikel 1  
Allmänna principer

Artikel 69 får inte förstås så att ett europeiskt patents skyddsomfång skall bestämmas genom en strikt bokstavstolkning av patentkraven och att beskrivningen och ritningarna får användas endast för att tolka oklarheter i patentkraven. Artikel 69 skall inte heller förstås så att patentkraven endast tjänar som riktlinjer för att fastställa skyddsomfånget och att skyddet omfattar allt som en fackman, som studerat beskrivningen och ritningarna, anser att patenthavaren avsett att skydda. Artikel 69 skall i stället ges en tolkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som bereder patenthavaren ett skäligt skydd och samtidigt ger tredje man en rimlig säkerhet.

Artikel 2  
Ekvivalenter

Vid bestämmande av skyddsomfånget för ett europeiskt patent skall vederbörlig hänsyn tas till alla faktorer som är ekvivalenta med vad som angetts i patentkraven.

**2. Följande protokoll skall fogas till den europeiska patentkonventionen som en integrerad del av detta.**

**PROTOKOLL ANGÅENDE PERSONALEN VID DET  
EUROPEISKA PATENTVERKETS FILIAL I HAAG  
(PERSONALPROTOKOLL)**

Det europeiska patentverket skall tillse att fördelningen av det europeiska patentverkets tjänster som tillsatts vid filialen i Haag, såsom det anges i 2000 års upprättandeplan och tjänsteförteckning, förblir i huvudsak oförändrad. Varje ändring i antalet tjänster som tilldelats filialen i Haag som innebär en avvikelse från denna fördelning med mera än tio procent och som är nödvändig för att det europeiska patentverket skall fungera på ett tillfredsställande sätt, skall underkastas beslut av organisationens förvaltningsråd på förslag av det europeiska patentverkets president efter

3. Avdelning I i centraliseringsprotokollet skall ändras till att lyda på följande sätt:

**PROTOKOLL RÖRANDE CENTRALISERING AV DET  
EUROPEISKA PATENTSYSTEMET OCH INFÖRANDET AV  
DETTA SYSTEM  
(CENTRALISERINGSPROTOKOLLET)**

Avdelning I

(1)(a) Vid konventionens ikraftträdande skall de fördragsslutande stater, som även är medlemmar av det genom Haag-överenskommelsen den 6 juni 1947 upprättade internationella patentinstitutet, vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att det internationella patentinstitutets samtliga tillgångar och skulder samt all dess personal överförs till det europeiska patentverket senast den dag som avses i artikel 162(1) i konventionen. Överförandet skall ske genom ett avtal mellan det internationella patentinstitutet och den europeiska patentorganisationen. Ovannämnda stater och övriga fördragsslutande stater skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att detta avtal vinner tillämpning senast den dag som avses i artikel 162(1) i konventionen. Vidare förpliktar sig de stater som är medlemmar av det internationella patentinstitutet och som också är fördragsslutande stater att avsluta sitt deltagande i Haag-överenskommelsen den dag då detta avtal blir tillämpligt.

(b) De fördragsslutande staterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att det internationella patentinstitutets samtliga tillgångar och skulder samt all dess personal övertas av det europeiska patentverket i enlighet med det avtal som avses under (a). Det europeiska patentverket skall, sedan detta avtal blivit tillämpligt, utföra dels de uppgifter som ankommer på det internationella patentinstitutet den dag då konventionen öppnas för undertecknande, särskilt institutets åligganden gentemot dess medlemsstater, vare sig dessa är fördragsslutande stater eller inte, dels sådana uppgifter som institutet vid konventionens ikraftträdande åtagit sig gentemot stater som då är både medlemmar av det internationella patentinstitutet och fördragsslutande stater. Dessutom får den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd ge det europeiska patentverket ytterligare uppgifter när det gäller nyhetsgranskning.

(c) Med iakttagande av de villkor som fastställts i avtalet mellan det internationella patentinstitutet och regeringen i vederbörande fördragsslutande stat gäller ovannämnda skyldigheter även i fråga om den filial som inrättats i enlighet med Haag-överenskommelsen. Denna regering åtar sig härigenom att, som ersättning för det avtal vilket tidigare träffats med det internationella patentinstitutet, sluta nytt avtal med den europeiska patentorganisationen för att anpassa bestämmelserna

rörande filialens organisation, verksamhet och finansiering till bestämmelserna i detta protokoll.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(d) Om inte annat följer av vad som föreskrivs i avdelning III, skall de fördragsslutande staterna för sina nationella patentmyndigheters del till det europeiska patentverkets förmån från den dag som avses i artikel 162(1) i konventionen avstå från att verka som internationell nyhetsgranskningsmyndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

(3) (a) Från den dag som avses i artikel 162(1) i konventionen skall en filial till det europeiska patentverket inrättas i Berlin. Denna filial skall lyda under filialen i Haag.

(b) De uppgifter som filialen i Berlin skall utföra bestäms av förvaltningsrådet på grundval av allmänna överväganden och av det europeiska patentverkets behov.

(c) Åtminstone vid början av den period som följer efter den successiva utvidgningen av det europeiska patentverkets verksamhetsområde skall det arbete som filialen i Berlin får i uppdrag att utföra vara tillräckligt för att ge full sysselsättning åt den granskande personal som finns vid det tyska patentverkets filial i Berlin då konventionen öppnas för undertecknande.

(d) Förbundsrepubliken Tyskland skall svara för de extra kostnader som uppkommer för den europeiska patentorganisationen på grund av inrättandet av filialen i Berlin och verksamheten vid denna.

### **ARTIKEL 3**

#### **NY TEXT AV KONVENTIONEN**

(1) Den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd bemyndigas härmed att, på förslag av det europeiska patentverkets president, utforma en ny text av den europeiska patentkonventionen. I den nya texten skall, när så är nödvändigt, ordalydelsen av bestämmelserna i konventionen anpassas i de tre officiella språken. Vidare får bestämmelserna i konventionen ges nya löpande nummer och hänvisningarna till andra bestämmelser i konventionen ändras i överensstämmelse med den nya numreringen.

(2) Förvaltningsrådet skall anta den nya texten med tre fjärdedels majoritet av de företrädde och röstande fördragsslutande staterna. Efter dess antagande skall den nya konventionstexten vara en integrerad del av denna revisionsakt.

### **ARTIKEL 4**

#### **UNDERTECKNANDE OCH RATIFIKATION**

(1) Denna revisionsakt är öppen för undertecknande för de fördragsslutande staterna vid det europeiska patentverket i München till och med den 1 september 2001.

(2) Denna revisionsakt skall ratificeras; ratifikationsinstrument skall deponeras hos Förbundsrepubliken Tysklands regering.

## **ARTIKEL 5 ANSLUTNING**

(1) Intill dess att denna revisionsakt träder i kraft, är den öppen för anslutning för de fördragsslutande staterna till konventionen och stater som ratificerar konventionen eller ansluter sig till den.

(2) Anslutningsinstrument skall deponeras hos Förbundsrepubliken Tysklands regering.

## **ARTIKEL 6 PROVISORISK TILLÄMPNING**

Artikel 1, punkt 4–6 och 12–15, artikel 2 punkt 2 och 3 samt artiklarna 3 och 7 av denna revisionsakt skall tillämpas provisoriskt.

## **ARTIKEL 7 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER**

(1) Den reviderade versionen av denna konvention skall tillämpas på alla europeiska patentansökningar som ges in efter dess ikraftträdande samt på alla patent som meddelas på grundval av sådana ansökningar. Den skall inte tillämpas på europeiska patent som redan meddelats vid tiden för dess ikraftträdande eller på europeiska patentansökningar som handläggs vid denna tidpunkt, om inte annat beslutas av den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd.

(2) Den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd skall senast den 30 juni 2001 fatta beslut enligt (1) med tre fjärdedelars majoritet av de företrädade och röstande fördragsslutande staterna. Ett sådant beslut skall utgöra en integrerad del av denna revisionsakt.

## **ARTIKEL 8 IKRAFTTRÄDANDE**

(1) Den reviderade texten av den europeiska patentkonventionen träder i kraft två år efter det att den femtonde fördragsslutande staten har deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument, eller, om detta inträffar tidigare, den första dagen i den tredje månaden efter depositionen av ratifikations- eller tillträdesinstrumentet för den fördragsslutande stat som vidtar detta steg sist av alla fördragsslutande stater.

(2) Vid tidpunkten för ikraftträdandet av den reviderade texten av konventionen är den tidigare gällande texten inte längre tillämplig.

**ARTIKEL 9**  
**ÖVERSÄNDADE OCH NOTIFIKATIONER**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 5

(1) Förbundsrepubliken Tysklands regering skall upprätta bestyrkta avskrifter av denna revisionsakt och översända dem till regeringarna i de fördragsslutande staterna och i de stater som har möjlighet att ansluta sig till den europeiska patentkonventionen enligt artikel 166(1).

(2) Förbundsrepubliken Tysklands regering skall underrätta de regeringar som avses i (1) angående

(a) depositioner av ratifikations- eller anslutningssinstrument;

(b) dagen för denna revisionsakts ikraftträdande.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har därtill vederbörligen befullmäktigade ombud, efter att ha företett sina fullmakter vilka befunnits vara i gott och vederbörligt skick, undertecknat denna revisionsakt.

Som skedde i München den tjugonionde november år tjugohundra i en ursprunglig handling på de engelska, franska och tyska språken, där de tre texterna har lika vitsord. Denna ursprungstext skall deponeras i Förbundsrepubliken Tysklands arkiv.

-----

1. European Patent Convention

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter I

**General provisions**

*Article 1*

European law for the grant of patents

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is established by this Convention.

*Article 2*

European patent

(1) Patents granted under this Convention shall be called European patents.

(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless this Convention provides otherwise.

*Article 3*

Territorial effect

The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States.

*Article 4*

European Patent Organisation

(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.

(2) The organs of the Organisation shall be:

(a) the European Patent Office;

(b) the Administrative Council.

(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council.

A conference of ministers of the Contracting States responsible for patent matters shall meet at least every five years to discuss issues pertaining to the Organisation and to the European patent system.

## Chapter II

### **The European Patent Organisation**

*Article 5*  
Legal status

- (1) The Organisation shall have legal personality.
- (2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in particular acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.
- (3) The President of the European Patent Office shall represent the Organisation.

*Article 6*  
Headquarters

- (1) The Organisation shall have its headquarters in Munich.
- (2) The European Patent Office shall be located in Munich. It shall have a branch at The Hague.

*Article 7*  
Sub-offices of the European Patent Office

By decision of the Administrative Council, sub-offices of the European Patent Office may be created, if need be, for the purpose of information and liaison, in the Contracting States and with inter- governmental organisations in the field of industrial property, subject to the approval of the Contracting State or organisation concerned.

*Article 8*  
Privileges and immunities

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this Convention shall define the conditions under which the Organisation, the members of the Administrative Council, the employees of the European Patent Office, and such other persons specified in that Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in each Contracting State, the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.

- (1) The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the contract in question.
- (2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of any damage caused by it or by the employees of the European Patent Office in the performance of their duties shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the law of the Contracting State in which such branch or sub-office is located shall apply.
- (3) The personal liability of the employees of the European Patent Office towards the Organisation shall be governed by their Service Regulations or conditions of employment.
- (4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:
  - (a) for disputes under paragraph 1, the courts of the Federal Republic of Germany, unless the contract concluded between the parties designates a court of another State;
  - (b) for disputes under paragraph 2, the courts of the Federal Republic of Germany, or of the State in which the branch or sub-office is located.

### Chapter III

#### **The European Patent Office**

*Article 10*  
Management

- (1) The European Patent Office shall be managed by the President, who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.
- (2) To this end, the President shall have in particular the following functions and powers:
  - (a) he shall take all necessary steps to ensure the functioning of the European Patent Office, including the adoption of internal administrative instructions and information to the public;
  - (b) unless this Convention provides otherwise, he shall prescribe which acts are to be performed at the European Patent Office in Munich and its branch at The Hague respectively;
  - (c) he may submit to the Administrative Council any proposal for amending this Convention, for general regulations, or for decisions which come within the competence of the Administrative Council;
  - (d) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget;
  - (e) he shall submit a management report to the Administrative Council each year;
  - (f) he shall exercise supervisory authority over the staff;
  - (g) subject to Article 11, he shall appoint the employees and decide on their promotion;



(h) he shall exercise disciplinary authority over the employees other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary action to the Administrative Council with regard to employees referred to in Article 11, paragraphs 2 and 3;

(i) he may delegate his functions and powers.

(3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Council.

#### *Article 11*

##### Appointment of senior employees

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed by the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the Administrative Council on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

(5) The Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may also appoint as members of the Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may continue their judicial activities at the national level. They shall be appointed for a term of three years and may be re-appointed.

#### *Article 12*

##### Duties of office

Employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of information which by its nature is a professional secret.

#### *Article 13*

##### Disputes between the Organisation and the employees of the European Patent Office

(1) Employees and former employees of the European Patent Office or their successors in title may apply to the Administrative Tribunal of the International Labour Organization in the case of disputes with the European Patent Organisation, in accordance with the Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for permanent employees or the Pension Scheme

Regulations or arising from the conditions of employment of other employees.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has exhausted such other means of appeal as are available to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment.

#### *Article 14*

#### Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

(2) A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or into which it is translated shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office, unless the Implementing Regulations provide otherwise.

(4) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of that State. They shall, however, file a translation in an official language of the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. If any document, other than those documents making up the European patent application, is not filed in the prescribed language, or if any required translation is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been filed.

(5) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(6) Specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings and shall include a translation of the claims in the other two official languages of the European Patent Office.

(7) The following shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

(a) the European Patent Bulletin;

(b) the Official Journal of the European Patent Office.

(8) Entries in the European Patent Register shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

*Article 15*  
Departments entrusted with the procedure

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

To carry out the procedures laid down in this Convention, the following shall be set up within the European Patent Office:

- (a) a Receiving Section;
- (b) Search Divisions;
- (c) Examining Divisions;
- (d) Opposition Divisions;
- (e) a Legal Division;
- (f) Boards of Appeal;
- (g) an Enlarged Board of Appeal.

*Article 16*  
Receiving Section

The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of European patent applications.

*Article 17*  
Search Divisions

The Search Divisions shall be responsible for drawing up European search reports.

*Article 18*  
Examining Divisions

- (1) The Examining Divisions shall be responsible for the examination of European patent applications.
- (2) An Examining Division shall consist of three technically qualified examiners. However, before a decision is taken on a European patent application, its examination shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Examining Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Examining Division shall be decisive.

*Article 19*  
Opposition Divisions

- (1) The Opposition Divisions shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent.
- (2) An Opposition Division shall consist of three technically qualified examiners, at least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent may not be the Chairman. Before a decision is taken on the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of

the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Opposition Division shall be decisive.

*Article 20*  
Legal Division

- (1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and in respect of registration on, and deletion from, the list of professional representatives.
- (2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally qualified member.

*Article 21*  
Boards of Appeal

- (1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from decisions of the Receiving Section, the Examining Divisions and Opposition Divisions, and the Legal Division.
- (2) For appeals from decisions of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.
- (3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:
  - (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant, limitation or revocation of a European patent, and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
  - (b) three technically and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
  - (c) three legally qualified members in all other cases.
- (4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:
  - (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
  - (b) three technically and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

- (1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:
  - (a) deciding on points of law referred to it by Boards of Appeal under Article 112;
  - (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under Article 112;
  - (c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of Appeal under Article 112a.
- (2) In proceedings under paragraph 1(a) and (b), the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally and two technically qualified members. In proceedings under paragraph 1(c), the Enlarged Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in the Implementing Regulations. In all proceedings, a legally qualified member shall be the Chairman.

*Article 23*  
Independence of the members of the Boards

- (1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect. Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office.
- (2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or Legal Division.
- (3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.
- (4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

*Article 24*  
Exclusion and objection

- (1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in a case in which they have any personal interest, or if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.
- (2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly.
- (3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in

paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. An objection may not be based upon the nationality of members.

(4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3, without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member objected to shall be replaced by his alternate.

*Article 25*  
Technical opinion

At the request of the competent national court hearing an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, on payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Division shall be responsible for issuing such opinions.

Chapter IV

**The Administrative Council**

*Article 26*  
Membership

(1) The Administrative Council shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Council.

(2) The members of the Administrative Council may, in accordance with the Rules of Procedure of the Administrative Council, be assisted by advisers or experts.

*Article 27*  
Chairmanship

(1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among the Representatives and alternate Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall *ex officio* replace the Chairman if he is prevented from carrying out his duties.

(2) The terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman shall be three years. They may be re-elected.

*Article 28*  
Board

(1) When there are at least eight Contracting States, the Administrative Council may set up a Board composed of five of its members.

(2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall be members of the Board *ex officio*; the other three members shall be elected by the Administrative Council.

(3) The term of office of the members elected by the Administrative Council shall be three years. They may not be re-elected.

(4) The Board shall perform the duties assigned to it by the Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure.

#### *Article 29*

##### Meetings

(1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.

(2) The President of the European Patent Office shall take part in the deliberations of the Administrative Council.

(3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman or at the request of one-third of the Contracting States.

(4) The deliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of Procedure.

(5) The provisional agenda shall contain any question whose inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the Rules of Procedure.

#### *Article 30*

##### Attendance of observers

(1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with an agreement between the Organisation and the World Intellectual Property Organization.

(2) Other intergovernmental organisations entrusted with carrying out international procedures in the field of patents, with which the Organisation has concluded an agreement, shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with such agreement.

(3) Any other intergovernmental and international non-governmental organisations carrying out an activity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council to be represented at its meetings during any discussion of matters of mutual interest.

#### *Article 31*

##### Languages of the Administrative Council

(1) The languages used in the deliberations of the Administrative Council shall be English, French and German.

(2) Documents submitted to the Administrative Council, and the minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages specified in paragraph 1.

*Article 32*

Staff, premises and equipment

The European Patent Office shall place at the disposal of the Administrative Council, and of any committee established by it, such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of their duties.

*Article 33*

Competence of the Administrative Council in certain cases

- (1) The Administrative Council shall be competent to amend:
  - (a) the time limits laid down in this Convention;
  - (b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents;
  - (c) the Implementing Regulations.
- (2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend:
  - (a) the Financial Regulations;
  - (b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature of any supplementary benefits and the rules for granting them;
  - (c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;
  - (d) the Rules relating to Fees;
  - (e) its Rules of Procedure.
- (3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technically qualified examiner only. Such decision may be rescinded.
- (4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, subject to its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up on the basis of agreements with such organisations.
- (5) The Administrative Council may not take a decision under paragraph 1(b):
  - concerning an international treaty, before its entry into force;
  - concerning European Community legislation, before its entry into force or, where that legislation lays down a period for its implementation, before the expiry of that period.

*Article 34*

Voting rights

- (1) The right to vote in the Administrative Council shall be restricted to the Contracting States.
- (2) Each Contracting State shall have one vote, except where Article 36 applies.



*Article 35*  
Voting rules

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

- (1) The Administrative Council shall take its decisions, other than those referred to in paragraphs 2 and 3, by a simple majority of the Contracting States represented and voting.
- (2) A majority of three quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, paragraphs 1(a) and (c), and 2 to 4, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153, paragraph 7, Article 166 and Article 172.
- (3) Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 33, paragraph 1(b). The Administrative Council shall take such decisions only if all the Contracting States are represented. A decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1(b), shall not take effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.
- (4) Abstentions shall not be considered as votes.

*Article 36*  
Weighting of votes

- (1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting States would thereby be increased, the adoption of the budget of the Organisation and of any amending or supplementary budget, any Contracting State may require, following a first ballot in which each Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be given to the States in accordance with paragraph 2. The decision shall be determined by the result of this second ballot.
- (2) The number of votes that each Contracting State shall have in the second ballot shall be calculated as follows:
  - (a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of the scale for the special financial contributions, pursuant to Article 40, paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting States and divided by five;
  - (b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the next whole number;
  - (c) five additional votes shall be added to this number;
  - (d) nevertheless, no Contracting State shall have more than 30 votes.

**Financial provisions***Article 37*

## Budgetary funding

The budget of the Organisation shall be financed:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;
- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States,
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;
- (e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;
- (f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

*Article 38*

## The Organisation's own resources

The Organisation's own resources shall comprise:

- (a) all income from fees and other sources and also the reserves of the Organisation;
- (b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be treated as a special class of asset of the Organisation, designed to support the Organisation's pension scheme by providing the appropriate reserves.

*Article 39*Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for  
European patents

- (1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the proportion shall not exceed 75% and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.
- (2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council considers to be necessary to determine the amount of these payments.
- (3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.
- (4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on the amount remaining unpaid.

(1) The amounts of the fees referred to in Article 38 and the proportion referred to in Article 39 shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of the Organisation to be balanced.

(2) However, if the Organisation is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States shall remit to the Organisation special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Council for the accounting period in question.

(3) These special financial contributions shall be determined in respect of any Contracting State on the basis of the number of patent applications filed in the last year but one prior to that of entry into force of this Convention, and calculated in the following manner:

(a) one half in proportion to the number of patent applications filed in that Contracting State;

(b) one half in proportion to the second highest number of patent applications filed in the other Contracting States by natural or legal persons having their residence or principal place of business in that Contracting State.

However, the amounts to be contributed by States in which the number of patent applications filed exceeds 25 000 shall then be taken as a whole and a new scale drawn up in proportion to the total number of patent applications filed in these States.

(4) Where the scale position of any Contracting State cannot be established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council shall, with the consent of that State, decide its scale position.

(5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the special financial contributions.

(6) The special financial contributions shall be repaid with interest at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the budget; the amount thus provided shall be distributed among the Contracting States in accordance with the scale referred to in paragraphs 3 and 4.

(7) The special financial contributions remitted in any accounting period shall be repaid in full before any such contributions or parts thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

*Article 41*

Advances

(1) At the request of the President of the European Patent Office, the Contracting States shall grant advances to the Organisation, on account of their payments and contributions, within the limit of the amount fixed by the Administrative Council. The amount of such advances shall be determined in proportion to the amounts due from the Contracting States for the accounting period in question.

(2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the advances.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

#### *Article 42*

##### Budget

(1) The budget of the Organisation shall be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

(2) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

#### *Article 43*

##### Authorisation for expenditure

(1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, unless the Financial Regulations provide otherwise.

(2) In accordance with the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

#### *Article 44*

##### Appropriations for unforeseeable expenditure

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation shall be subject to the prior approval of the expenditure Administrative Council.

#### *Article 45*

##### Accounting period

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

#### *Article 46*

##### Preparation and adoption of the budget

(1) The President of the European Patent Office shall submit the draft budget to the Administrative Council no later than the date prescribed in the Financial Regulations.

(2) The budget and any amending or supplementary budget shall be adopted by the Administrative Council.

(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Administrative Council, expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, in accordance with the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.

(2) The Administrative Council may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations.

(3) The payments referred to in Article 37(b), shall continue to be made, on a provisional basis, under the conditions determined under Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.

(4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article 40, paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2. Article 39, paragraph 4, shall apply *mutatis mutandis* to these contributions.

*Article 48*  
Budget implementation

(1) The President of the European Patent Office shall implement the budget and any amending or supplementary budget on his own responsibility and within the limits of the allocated appropriations.

(2) Within the budget, the President of the European Patent Office may, in accordance with the Financial Regulations, transfer funds between the various headings or sub-headings.

*Article 49*  
Auditing of accounts

(1) The income and expenditure account and a balance sheet of the Organisation shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of five years, which shall be renewable or extensible.

(2) The audit shall be based on vouchers and shall take place, if necessary, *in situ*. The audit shall ascertain whether all income has been received and all expenditure effected in a lawful and proper manner and whether the financial management is sound. The auditors shall draw up a report containing a signed audit opinion after the end of each accounting period.

(3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the Organisation together with the report of the auditors.

(4) The Administrative Council shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall discharge the President of the European Patent Office in respect of the implementation of the budget.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

*Article 50*  
Financial Regulations

The Financial Regulations shall lay down

- (a) the arrangements relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;
- (b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States; in particular:
- (c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the arrangements for their supervision;
- (d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;
- (e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;
- (f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council;
- (g) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.

*Article 51*  
Fees

- (1) The European Patent Office may levy fees for any official task or procedure carried out under this Convention.
- (2) Time limits for the payment of fees other than those fixed by this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.
- (3) Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be paid, they shall also lay down the legal consequences of failure to pay such fee in due time.
- (4) The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

SUBSTANTIVE PATENT LAW

Chapter I

**Patentability**

*Article 52*

Patentable inventions

- (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
- (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
  - (b) aesthetic creations;
  - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
  - (d) presentations of information.
- (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

*Article 53*

Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- (a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to *ordre public* or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;
- (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;
- (c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

*Article 54*

Novelty

- (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
- (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

#### *Article 55*

##### Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

#### *Article 56*

##### Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

#### *Article 57*

##### Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.



**Persons entitled to apply for and obtain a European patent –  
Mention of the inventor***Article 58*

## Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

*Article 59*

## Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

*Article 60*

## Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.

(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

*Article 61*

## European patent applications filed by non-entitled persons

(1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations:

(a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant;

(b) file a new European patent application in respect of the same invention; or

(c) request that the European patent application be refused.

(2) Article 76, paragraph 1, shall apply *mutatis mutandis* to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

### Chapter III

#### **Effects of the European patent and the European patent application**

*Article 63*  
Term of the European patent

- (1) The term of the European patent shall be 20 years from the date of filing of the application.
- (2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:
  - (a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;
  - (b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process for manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.
- (3) Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis* to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.
- (4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant provisions.

*Article 64*  
Rights conferred by a European patent

- (1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.
- (2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.
- (3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

*Article 65*

Translation of the European patent

(1) Any Contracting State may, if the European patent as granted, amended or limited by the European Patent Office is not drawn up in one of its official languages, prescribe that the proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the patent as granted, amended or limited in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant, maintenance in amended form or limitation of the European patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void *ab initio* in that State.

*Article 66*

Equivalence of European filing with national filing

A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

*Article 67*

Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until

such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

(a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or

(b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

#### *Article 68*

##### Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

#### *Article 69*

##### Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended.

#### *Article 70*

##### Authentic text of a European patent application or European patent

(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

(2) If, however, the European patent application has been filed in a language which is not an official language of the European Patent Office, that text shall be the application as filed within the meaning of this Convention.

(3) Any Contracting State may provide that a translation into one of its official languages, as prescribed by it according to this Convention, shall

in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the European patent application or European patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

(a) shall allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, or Article 67, paragraph 3, have been complied with;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith has used or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation, may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

## Chapter IV

### **The European patent application as an object of property**

#### *Article 71*

##### Transfer and constitution of rights

A European patent application may be transferred or give rise to rights for one or more of the designated Contracting States.

#### *Article 72*

##### Assignment

An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.

#### *Article 73*

##### Contractual licensing

A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.

#### *Article 74*

##### Law applicable

Unless this Convention provides otherwise, the European patent application as an object of property shall, in each designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent applications.

THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Chapter I

**Filing and requirements of the European patent application**

*Article 75*

Filing of a European patent application

- (1) A European patent application may be filed:
- (a) with the European Patent Office, or
  - (b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to Article 76, paragraph 1, with the central industrial property office or other competent authority of that State. Any application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date with the European Patent Office.
- (2) Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:
- (a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or
  - (b) prescribe that any application is to be filed initially with a national authority, or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

*Article 76*

European divisional applications

- (1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.
- (2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

*Article 77*

Forwarding of European patent applications

- (1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward to the European Patent Office any European patent application filed with it or any other competent authority in that State, in accordance with the Implementing Regulations.
- (2) A European patent application the subject of which has been made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.

(3) A European patent application not forwarded to the European Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

*Article 78*  
Requirements of a European patent application

- (1) A European patent application shall contain:
- (a) a request for the grant of a European patent;
  - (b) a description of the invention;
  - (c) one or more claims;
  - (d) any drawings referred to in the description or the claims;
  - (e) an abstract,
- and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations.
- (2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee. If the filing fee or the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

*Article 79*  
Designation of Contracting States

- (1) All the Contracting States party to this Convention at the time of filing of the European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant of a European patent.
- (2) The designation of a Contracting State may be subject to the payment of a designation fee.
- (3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent.

*Article 80*  
Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

*Article 81*  
Designation of the inventor

The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

*Article 82*  
Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

*Article 84*  
Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

*Article 85*  
Abstract

The abstract shall serve the purpose of technical information only; it may not be taken into account for any other purpose, in particular for interpreting the scope of the protection sought or applying Article 54, paragraph 3.

*Article 86*  
Renewal fees for the European patent application

(1) Renewal fees for the European patent application shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If a renewal fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

Chapter II

**Priority**

*Article 87*  
Priority right

(1) Any person who has duly filed, in or for

(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or

(b) any Member of the World Trade Organization,

an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or



multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

(3) A regular national filing shall mean any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever the outcome of the application may be.

(4) A subsequent application in respect of the same subject-matter as a previous first application and filed in or for the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made with an industrial property authority which is not subject to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply if that authority, according to a communication issued by the President of the European Patent Office, recognises that a first filing made with the European Patent Office gives rise to a right of priority under conditions and with effects equivalent to those laid down in the Paris Convention.

#### *Article 88* Claiming priority

(1) An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

#### *Article 89* Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

## PART IV

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

### PROCEDURE UP TO GRANT

#### *Article 90*

##### Examination on filing and examination as to formal requirements

- (1) The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accordancy of a date of filing.
- (2) If a date of filing cannot be accorded following the examination under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European patent application.
- (3) If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.
- (4) Where the European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them.
- (5) If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused unless a different legal consequence is provided for by this Convention. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

#### *Article 91*

##### Examination as to formal requirements (deleted)

#### *Article 92*

##### Drawing up of the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

#### *Article 93*

##### Publication of the European patent application

- (1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible
  - (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or
  - (b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.
- (2) The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1(a).

*Article 94*

Examination of the European patent application

- (1) The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, examine on request whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention. The request shall not be deemed to be filed until the examination fee has been paid.
- (2) If no request for examination has been made in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
- (3) If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.
- (4) If the applicant fails to reply in due time to any communication from the Examining Division, the application shall be deemed to be withdrawn.

*Article 95*

Extension of the period within which requests for examination may be filed (deleted)

*Article 96*

Examination of the European patent application (deleted)

*Article 97*

Grant or refusal

- (1) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.
- (2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.
- (3) The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin.

*Article 98*

Publication of the specification of the European patent

The European Patent Office shall publish the specification of the European patent as soon as possible after the mention of the grant of the European patent has been published in the European Patent Bulletin.

**OPPOSITION AND LIMITATION PROCEDURE**

*Article 99*  
**Opposition**

(1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

(2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.

(3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

(4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. Notwithstanding Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be regarded as joint proprietors unless both so request.

*Article 100*  
**Grounds for opposition**

Opposition may only be filed on the grounds that:

(a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;

(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

*Article 101*  
**Examination of the opposition – Revocation or maintenance  
of the European patent**

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

(a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;

(b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

#### *Article 102*

Revocation or maintenance of the European patent (deleted)

#### *Article 103*

Publication of a new specification of the European patent

If the European patent is maintained as amended under Article 101, paragraph 3(a), the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin.

#### *Article 104*

Costs

(1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs.

(2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations.

(3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in which enforcement is to take place. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

#### *Article 105*

Intervention of the assumed infringer

(1) Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that

(a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or

(b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent.

(2) An admissible intervention shall be treated as an opposition.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

*Article 105a*

Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

*Article 105b*

Limitation or revocation of the European patent

(1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

(2) If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

(3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of the decision is published in the European Patent Bulletin.

*Article 105c*

Publication of the amended specification of the European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

**PART VI**

APPEALS PROCEDURE

*Article 106*

Decisions subject to appeal

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

(2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows a separate appeal.

(3) The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

*Article 107*

Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

*Article 108*

Time limit and form

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the Implementing Regulations, at the European Patent Office within two months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid. Within four months of notification of the decision, a statement setting out the grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.

*Article 109*

Interlocutory revision

- (1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.
- (2) If the appeal is not allowed within three months of receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

*Article 110*

Examination of appeals

If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable. The examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations.

*Article 111*

Decision in respect of appeals

- (1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.
- (2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision under appeal was taken by the Receiving

Section, the Examining Division shall also be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

#### *Article 112*

##### Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

- (1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:
  - (a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision;
  - (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.
- (2) In the cases referred to in paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.
- (3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

#### *Article 112a*

##### Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

- (1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.
- (2) The petition may only be filed on the grounds that:
  - (a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;
  - (b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;
  - (c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
  - (d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
  - (e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.
- (3) The petition for review shall not have suspensive effect.
- (4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2(a) to (d), the petition shall be filed within two months of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2(e), the petition shall be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event no later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.



(5) The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision and shall re-open proceedings before the Boards of Appeal in accordance with the Implementing Regulations.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the decision of the Board of Appeal and publication in the European Patent Bulletin of the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

## **PART VII**

### **COMMON PROVISIONS**

#### **Chapter I**

#### **Common provisions governing procedure**

##### *Article 113*

##### **Right to be heard and basis of decisions**

(1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

(2) The European Patent Office shall examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.

##### *Article 114*

##### **Examination by the European Patent of its own motion**

(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

##### *Article 115*

##### **Observations by third parties**

In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present Office of its own motion observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

(2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it intends to refuse the European patent application.

(3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public.

(4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

*Article 117*  
Means and taking of evidence

(1) In proceedings before the European Patent Office the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

- (a) hearing the parties;
- (b) requests for information;
- (c) production of documents;
- (d) hearing witnesses;
- (e) opinions by experts;
- (f) inspection;
- (g) sworn statements in writing.

(2) The procedure for taking such evidence shall be laid down in the Implementing Regulations.

*Article 118*  
Unity of the European patent application or European patent

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States, unless this Convention provides otherwise.

Decisions, summonses, notices and communications shall be notified by the European Patent Office of its own motion in accordance with the Implementing Regulations. Notification may, where exceptional circumstances so require, be effected through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

*Article 120*  
Time limits

The Implementing Regulations shall specify:

- (a) the time limits which are to be observed in proceedings before the European Patent Office and are not fixed by this Convention;
- (b) the manner of computation of time limits and the conditions under which time limits may be extended;
- (c) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

*Article 121*

Further processing of the European patent application

- (1) If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.
- (2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.
- (3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have
- (4) Further processing shall be ruled out in respect of the time limits in . ensued. Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits.

*Article 122*

Re-establishment of rights

- (1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.
- (2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits.

(5) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication in the European Patent Bulletin of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof

(6) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant re-establishment of rights in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

#### *Article 123* Amendments

(1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.

(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

#### *Article 124* Information on prior art

(1) The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

#### *Article 125* Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

Chapter II

**Information to the public or to official authorities**

*Article 127*  
European Patent Register

The European Patent Office shall keep a European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register before the publication of the European patent application. The European Patent Register shall be open to public inspection.

*Article 128*  
Inspection of files

(1) Files relating to European patent applications which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

(2) Any person who can prove that the applicant has invoked the rights under the European patent application against him may obtain inspection of the files before the publication of that application and without the consent of the applicant.

(3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application before the publication of that application and without the consent of the applicant.

(4) After the publication of the European patent application, the files relating to the application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.

(5) Even before the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate to third parties or publish the particulars specified in the Implementing Regulations.

*Article 129*  
Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:

(a) a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by this Convention, the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office;

(b) an Official Journal containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

(1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the European Patent Office and the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding European or national patent applications and patents and any proceedings concerning them.

(2) Paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and

(a) the central industrial property offices of other States;

(b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of granting patents;

(c) any other organisation.

(3) Communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned treats the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

*Article 131*  
Administrative and legal co-operation

(1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the European Patent Office and the courts or authorities of Contracting States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the European Patent Office makes files available for inspection by courts, Public Prosecutors' Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128.

(2) At the request of the European Patent Office, the courts or other competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf of the Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary enquiries or other legal measures.

*Article 132*  
Exchange of publications

(1) The European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

**Representation***Article 133*

## General principles of representation

- (1) Subject to paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.
- (2) Natural or legal persons not having their residence or principal place of business in a Contracting State shall be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing a European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.
- (3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business in a Contracting State may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who shall be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business in a Contracting State and which have economic connections with the first legal person.
- (4) The Implementing Regulations may lay down special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

*Article 134*

## Representation before the European Patent Office

- (1) Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.
- (2) Any natural person who
  - (a) is a national of a Contracting State,
  - (b) has his place of business or employment in a Contracting State and
  - (c) has passed the European qualifying examinationmay be entered on the list of professional representatives.
- (3) During a period of one year from the date on which the accession of a State to this Convention takes effect, entry on that list may also be requested by any natural person who
  - (a) is a national of a Contracting State,
  - (b) has his place of business or employment in the State having acceded to the Convention and
  - (c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that State. Where such entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, the person shall have regularly so acted in that State for at least five years.

(4) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates indicating that the conditions laid down in paragraph 2 or 3 are fulfilled.

(5) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

(6) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list of professional representatives shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(7) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

(a) the requirement of paragraphs 2(a) or 3(a) in special circumstances;

(b) the requirement of paragraph 3(c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(8) Representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in a Contracting State and having his place of business in that State, to the extent that he is entitled in that State to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 6 shall apply *mutatis mutandis*.

#### *Article 134a*

#### Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

(a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;

(b) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(c) the disciplinary power exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;

(d) the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

(2) Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.



IMPACT ON NATIONAL LAW

Chapter I

**Conversion into a national patent application**

*Article 135*

Request for conversion

(1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, apply the procedure for the grant of a national patent in the following circumstances:

(a) where the European patent application is deemed to be withdrawn under Article 77, paragraph 3;

(b) in such other cases as are provided for by the national law, in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

(2) In the case referred to in paragraph 1(a), the request for conversion shall be filed with the central industrial property office with which the European patent application has been filed. That office shall, subject to the provisions governing national security, transmit the request directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.

(3) In the cases referred to in paragraph 1(b), the request for conversion shall be submitted to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.

(4) The effect of the European patent application referred to in Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in due time.

*Article 136*

Submission and transmission of the request (deleted)

*Article 137*

Formal requirements for conversion

(1) A European patent application transmitted in accordance with Article 135, paragraph 2 or 3, shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the European patent application is transmitted may require that the applicant shall, within a period of not less than two months:

(a) pay the national application fee; and

(b) file a translation of the original text of the European patent application in an official language of the State in question and, where

appropriate, of the text as amended during proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to use as the basis for the national procedure. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

## Chapter II

### **Revocation and prior rights**

#### *Article 138*

##### Revocation of European patents

- (1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:
- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
  - (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
  - (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
  - (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or
  - (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.
- (2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.
- (3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

#### *Article 139*

##### Prior rights and rights arising on the same date

- (1) In any designated Contracting State a European patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior right effect as a national patent application and a national patent.
- (2) A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent designating that Contracting State the same prior right effect as if the European patent were a national patent.
- (3) Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

**Miscellaneous effects**

*Article 140*

National utility models and utility certificates

Articles 66, 124, 135, 137 and 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

*Article 141*

Renewal fees for European patents

(1) Renewal fees for a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 2.

(2) Any renewal fees falling due within two months of the publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

**PART IX**

**SPECIAL AGREEMENTS**

*Article 142*

Unitary patents

(1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.

(2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply.

*Article 143*

Special departments of the European Patent Office

(1) The group of Contracting States may give additional tasks to the European Patent Office.

(2) Special departments common to the Contracting States in the group may be set up within the European Patent Office in order to carry out the additional tasks. The President of the European Patent Office shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.

*Article 144*  
Representation before special departments

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

The group of Contracting States may lay down special provisions to govern representation of parties before the departments referred to in Article 143, paragraph 2.

*Article 145*  
Select committee of the Administrative Council

(1) The group of Contracting States may set up a select committee of the Administrative Council for the purpose of supervising the activities of the special departments set up under Article 143, paragraph 2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties. The President of the European Patent Office shall be responsible for the activities of the special departments to the select committee of the Administrative Council.

(2) The composition, powers and functions of the select committee shall be determined by the group of Contracting States.

*Article 146*  
Cover for expenditure for carrying out special tasks

Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article 47 shall apply *mutatis mutandis*.

*Article 147*  
Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents the proportion referred to in Article 39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis*.

*Article 148*  
The European patent application as an object of property

(1) Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise.

(2) The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in

respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

*Article 149*  
Joint designation

(1) The group of Contracting States may provide that these States may only be designated jointly, and that the designation of one or some only of such States shall be deemed to constitute the designation of all the States of the group.

(2) Where the European Patent Office acts as a designated Office under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant has indicated in the international application that he wishes to obtain a European patent for one or more of the designated States of the group. The same shall apply if the applicant designates in the international application one of the Contracting States in the group, whose national law provides that the designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

*Article 149a*  
Other agreements between the Contracting States

(1) Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law, such as, in particular

(a) an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States party to it;

(b) an agreement establishing an entity common to the Contracting States party to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;

(c) an agreement under which the Contracting States party to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;

(d) an agreement under which the Contracting States party to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

(2) The Administrative Council shall be competent to decide that:

(a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;

(b) the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be borne fully or in part by the Organisation.

INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT  
COOPERATION TREATY – EURO-PCT APPLICATIONS*Article 150*

## Application of the Patent Cooperation Treaty

(1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the PCT, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.

(2) International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of the PCT and its Regulations shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the PCT or its Regulations shall prevail.

*Article 151*

## The European Patent Office as a receiving Office

The European Patent Office shall act as a receiving Office within the meaning of the PCT, in accordance with the Implementing Regulations. Article 75, paragraph 2, shall apply.

*Article 152*The European Patent Office as an International Searching Authority or  
International Preliminary Examining Authority

The European Patent Office shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, for applicants who are residents or nationals of a State party to this Convention. This agreement may provide that the European Patent Office shall also act for other applicants.

*Article 153*

## The European Patent Office as designated Office or elected Office

- (1) The European Patent Office shall be
- (a) a designated Office for any State party to this Convention in respect of which the PCT is in force, which is designated in the international application and for which the applicant wishes to obtain a European patent, and
  - (b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to letter (a).
- (2) An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).

(3) The international publication of a Euro-PCT application in an official language of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.

(4) If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67, paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

(5) The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

(6) The international search report drawn up in respect of a Euro-PCT application or the declaration replacing it, and their international publication, shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(7) A supplementary European search report shall be drawn up in respect of any Euro-PCT application under paragraph 5. The Administrative Council may decide that the supplementary search report is to be dispensed with or that the search fee is to be reduced.

*Article 154*

The European Patent Office as an International Searching Authority  
(deleted)

*Article 155*

The European Patent Office as an International Preliminary Examining  
Authority (deleted)

*Article 156*

The European Patent Office as an elected Office (deleted)

*Article 157*

International search report (deleted)

*Article 158*

Publication of the international application and its supply to the  
European Patent Office (deleted)

**PART XI**

TRANSITIONAL PROVISIONS (deleted)

## PART XII

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

### FINAL PROVISIONS

#### *Article 164*

##### Implementing Regulations and Protocols

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and the Protocol on Staff Complement shall be integral parts of this Convention.

(2) In case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

#### *Article 165*

##### Signature – Ratification

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974 by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents or were informed of the holding of that conference and offered the option of taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

#### *Article 166*

##### Accession

(1) This Convention shall be open to accession by:

(a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;

(b) any other European State at the invitation of the Administrative Council.

(2) Any State which has been a party to the Convention and has ceased to be so as a result of the application of Article 172, paragraph 4, may again become a party to the Convention by acceding to it.

(3) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

#### *Article 167*

##### Reservations (deleted)

#### *Article 168*

##### Territorial field of application

(1) Any Contracting State may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Government of the Federal Republic of Germany by written notification at any time thereafter, that this Convention shall be applicable to one or more of the territories for the external relations of which it is responsible. European patents granted for



that Contracting State shall also have effect in the territories for which such a declaration has taken effect.

(2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same date as the ratification or accession; if the declaration is notified after the deposit of the instrument of ratification or accession, such notification shall take effect six months after the date of its receipt by the Government of the Federal Republic of Germany.

(3) Any Contracting State may at any time declare that the Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in respect of which it has given notification pursuant to paragraph 1. Such declaration shall take effect one year after the date on which the Government of the Federal Republic of Germany received notification thereof.

#### *Article 169*

##### Entry into force

(1) This Convention shall enter into force three months after the deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on whose territory the total number of patent applications filed in 1970 amounted to at least 180 000 for all the said States.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Convention shall take effect on the first day of the third month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

#### *Article 170*

##### Initial contribution

(1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution, which shall not be refunded.

(2) The initial contribution shall be 5% of an amount calculated by applying the percentage obtained for the State in question, on the date on which ratification or accession takes effect, in accordance with the scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the special financial contributions due from the other Contracting States in respect of the accounting periods preceding the date referred to above.

(3) In the event that special financial contributions were not required in respect of the accounting period immediately preceding the date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the State concerned in respect of the last year for which financial contributions were required.

#### *Article 171*

##### Duration of the Convention

The present Convention shall be of unlimited duration.

(1) This Convention may be revised by a Conference of the Contracting States.

(2) The Conference shall be prepared and convened by the Administrative Council. The Conference shall not be validly constituted unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at it. Adoption of the revised text shall require a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at the Conference. Abstentions shall not be considered as votes.

(3) The revised text shall enter into force when it has been ratified or acceded to by the number of Contracting States specified by the Conference, and at the time specified by that Conference.

(4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to this Convention as from that time.

*Article 173*

Disputes between Contracting States

(1) Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour to bring about agreement between the States

(2) If such agreement is not reached within six months from the date when the dispute was referred to the Administrative Council, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice for a binding decision.

*Article 174*

Denunciation

Any Contracting State may at any time denounce this Convention. Denunciation shall be notified to the Government of the Federal Republic of Germany. It shall take effect one year after the date of receipt of such notification.

*Article 175*

Preservation of acquired rights

(1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, rights already acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.

(2) A European patent application which is pending when a designated State ceases to be party to the Convention shall be processed by the European Patent Office, as far as that State is concerned, as if the Convention in force thereafter were applicable to that State.

(3) Paragraph 2 shall apply to European patents in respect of which, on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the opposition period has not expired.

(4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in accordance with the text to which it was a party.

#### *Article 176*

##### Financial rights and obligations of former Contracting States

(1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40, paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time when and under the conditions whereby the Organisation refunds special financial contributions paid by other States during the same accounting period.

(2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be a party.

#### *Article 177*

##### Languages of the Convention

(1) This Convention, drawn up in a single original, in the English, French and German languages, shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

(2) The texts of this Convention drawn up in official languages of Contracting States other than those specified in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Council, be considered as official texts. In the event of disagreement on the interpretation of the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

#### *Article 178*

##### Transmission and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

- (a) the deposit of any instrument of ratification or accession;
- (b) any declaration or notification received pursuant to Article 168;
- (c) any denunciation received pursuant to Article 174 and the date on which such denunciation comes into force.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

## **2. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

### *Article 1*

#### General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

### *Article 2*

#### Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

## **3. Protocol on the Staff Complement of the European Patent Office at The Hague (Protocol on Staff Complement)**

The European Patent Organisation shall ensure that the proportion of European Patent Office posts assigned to the duty station at The Hague as defined under the 2000 establishment plan and table of posts remains substantially unchanged. Any change in the number of posts assigned to the duty station at The Hague resulting in a deviation of more than ten per cent of that proportion, which proves necessary for the proper functioning of the European Patent Office, shall be subject to a decision by the Administrative Council of the Organisation on a proposal from the President of the European Patent Office after consultation with the Governments of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands.

## **4. Protocol on the Centralisation of the European Patent System and on its Introduction (Protocol on Centralisation)**

### Section I

(1) (a) Upon entry into force of the Convention, States parties thereto which are also members of the International Patent Institute set up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps to ensure the transfer to the European Patent Office, no later than the date referred to in *Article 162, paragraph 1*, of the Convention, of all assets and

liabilities and all staff members of the International Patent Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the International Patent Institute and the European Patent Organisation. The above States and the other States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no later than the date referred to in *Article 162, paragraph 1*, of the Convention. Upon implementation of the agreement, those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention further undertake to terminate their participation in the Hague Agreement.

(b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph (a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the European Patent Office. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to the European Patent Office.

(c) The above obligations shall also apply *mutatis mutandis* to the sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set out in the agreement between the International Patent Institute and the Government of the Contracting State concerned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent Organisation in place of the one already made with the International Patent Institute to harmonise the clauses concerning the organisation, operation and financing of the sub-office with the provisions of this Protocol.

(2) Subject to the provisions of Section III, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Searching Authorities under the Patent Cooperation Treaty as from the date referred to in *Article 162, paragraph 1*, of the Convention.

(3) (a) A sub-office of the European Patent Office shall be set up in Berlin as from the date referred to in *Article 162, paragraph 1*, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office.

(c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as

it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 6

(d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

## Section II

Subject to the provisions of Sections III and IV, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Preliminary Examining Authorities under the Patent Cooperation Treaty. This obligation shall apply only to the extent to which the European Patent Office may examine European patent applications in accordance with *Article 162, paragraph 2*, of the Convention and shall not apply until two years after the date on which the European Patent Office has begun examining activities in the areas of technology concerned, on the basis of a five-year plan which shall progressively extend the activities of the European Patent Office to all areas of technology and which may be amended only by decision of the Administrative Council. The procedures for implementing this obligation shall be determined by decision of the Administrative Council.

## Section III

(1) The central industrial property office of any State party to the Convention in which the official language is not one of the official languages of the European Patent Office, shall be authorised to act as an International Searching Authority and as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty. Such authorisation shall be subject to an undertaking by the State concerned to restrict such activities to international applications filed by nationals or residents of such State and by nationals or residents of States parties to the Convention which are adjacent to that State. The Administrative Council may decide to authorise the central industrial property office of any State party to the Convention to extend such activities to cover such international applications as may be filed by nationals or residents of any non-Contracting State having the same official language as the Contracting State in question and drawn up in that language.

(2) For the purpose of harmonising search activities under the Patent Cooperation Treaty within the framework of the European system for the grant of patents, co-operation shall be established between the European Patent Office and any central industrial property office authorised under this Section. Such co-operation shall be based on a special agreement which may cover e.g. search procedures and methods, qualifications required for the recruitment and training of examiners, guidelines for the exchange of search and other services between the offices as well as other measures needed to establish the required control and supervision.

(1) (a) For the purpose of facilitating the adaptation of the national patent offices of the States parties to the Convention to the European patent system, the Administrative Council may, if it considers it desirable, and subject to the conditions set out below, entrust the central industrial property offices of such of those States in which it is possible to conduct the proceedings in one of the official languages of the European Patent Office with tasks concerning the examination of European patent applications drawn up in that language which, pursuant to Article 18, paragraph 2, of the Convention, shall, as a general rule, be entrusted to a member of the Examining Division. Such tasks shall be carried out within the framework of the proceedings for grant laid down in the Convention; decisions on such applications shall be taken by the Examining Division composed in accordance with Article 18, paragraph 2.

(b) Tasks entrusted under sub-paragraph (a) shall not be in respect of more than 40% of the total number of European patent applications filed; tasks entrusted to any one State shall not be in respect of more than one-third of the total number of European patent applications filed. These tasks shall be entrusted for a period of 15 years from the opening of the European Patent Office and shall be reduced progressively (in principle by 20% a year) to zero during the last 5 years of the period.

(c) The Administrative Council shall decide, while taking into account the provisions of sub-paragraph (b), upon the nature, origin and number of the European patent applications in respect of which examining tasks may be entrusted to the central industrial property office of each of the Contracting States mentioned above.

(d) The above implementing procedures shall be set out in a special agreement between the central industrial property office of the Contracting State concerned and the European Patent Organisation.

(e) An office with which such a special agreement has been concluded may act as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty, until the expiry of the period of 15 years.

(2) (a) If the Administrative Council considers that it is compatible with the proper functioning of the European Patent Office, and in order to alleviate the difficulties which may arise for certain Contracting States from the application of Section I, paragraph 2, it may entrust searching in respect of European patent applications to the central industrial property offices of those States in which the official language is one of the official languages of the European Patent Office, provided that these offices possess the necessary qualifications for appointment as an International Searching Authority in accordance with the conditions laid down in the Patent Cooperation Treaty.

(b) In carrying out such work, undertaken under the responsibility of the European Patent Office, the central industrial property offices concerned shall adhere to the guidelines applicable to the drawing up of the European search report.

(c) The provisions of paragraph 1(b), second sentence, and sub-paragraph (d) of this Section shall apply to this paragraph.

(1) The sub-office referred to in Section I, paragraph 1(c), shall be authorised to carry out searches, among the documentation which is at its disposal and which is in the official language of the State in which the sub-office is located, in respect of European patent applications filed by nationals and residents of that State. This authorisation shall be on the understanding that the procedure for the grant of European patents will not be delayed and that additional costs will not be incurred for the European Patent Organisation.

(2) The sub-office referred to in paragraph 1 shall be authorised to carry out, at the option of an applicant for a European patent and at his expense, a search on his patent application among the documentation referred to in paragraph 1. This authorisation shall be effective until the search provided for in Article 92 of the Convention has been extended, in accordance with Section VI, to cover such documentation and shall be on the understanding that the procedure for the grant of European patents will not be delayed.

(3) The Administrative Council may also extend the authorisations provided for in paragraphs 1 and 2, under the conditions of those paragraphs, to the central industrial property office of a Contracting State which does not have as an official language one of the official languages of the European Patent Office.

#### Section VI

The search provided for in Article 92 of the Convention shall, in principle, be extended, in respect of all European patent applications, to published patents, published patent applications and other relevant documents of Contracting States not included in the search documentation of the European Patent Office on the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. The extent, conditions and timing of any such extension shall be determined by the Administrative Council on the basis of a study concerning particularly the technical and financial aspects.

#### Section VII

The provisions of this Protocol shall prevail over any contradictory provisions of the Convention.

#### Section VIII

The decisions of the Administrative Council provided for in this Protocol shall require a three-quarters majority (Article 35, paragraph 2, of the Convention). The provisions governing the weighting of votes (Article 36 of the Convention) shall apply.



## PART I

### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

#### Chapter I

#### **General provisions**

##### *Rule 1*

##### Written proceedings

In written proceedings before the European Patent Office, the requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the documents can be reproduced in a legible form on paper.

##### *Rule 2*

##### Filing of and formal requirements for documents

(1) In proceedings before the European Patent Office, documents may be filed by delivery by hand, by post or by technical means of communication. The President of the European Patent Office shall lay down the details and conditions and, where appropriate, any special formal or technical requirements for the filing of documents. In particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such confirmation is not supplied in due time, the European patent application shall be refused; documents filed subsequently shall be deemed not to have been received.

(2) Where the Convention provides that a document must be signed, the authenticity of the document may be confirmed by handwritten signature or other appropriate means the use of which has been permitted by the President of the European Patent Office. A document authenticated by such other means shall be deemed to meet the legal requirements of signature in the same way as a document bearing a handwritten signature which has been filed in paper form.

##### *Rule 3*

##### Language in written proceedings

(1) In written proceedings before the European Patent Office, any party may use any official language of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or European patent shall be filed in the language of the proceedings.

(3) Documentary evidence and, in particular, publications may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation in one of its official languages be filed, within a period to be specified. If a required translation is not filed in due time, the European Patent Office may disregard the document in question.

#### *Rule 4*

##### Language in oral proceedings

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings, if such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date of such oral proceedings or provides for interpretation into the language of the proceedings. Any party may use an official language of a Contracting State, if he provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from these provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the European Patent Office may use an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings.

(3) Where evidence is taken, any party, witness or expert to be heard who is unable to express himself adequately in an official language of the European Patent Office or of a Contracting State may use another language. Where evidence is taken upon request of a party, parties, witnesses or experts expressing themselves in a language other than an official language of the European Patent Office shall be heard only if that party provides for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may, however, permit interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, provide at its own expense interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless such interpretation is the responsibility of one of the parties.

(6) Statements by employees of the European Patent Office, parties, witnesses or experts, made in an official language of the European Patent Office, shall be entered in the minutes in that language. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

#### *Rule 5*

##### Certification of translations

Where the translation of a document is required, the European Patent Office may require that a certificate that the translation corresponds to the original text be filed within a period to be specified. If the certificate

is not filed in due time, such document shall be deemed not to have been filed, unless otherwise provided.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 6*

#### Filing of translations and reduction of fees

(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within two months of filing the European patent application.

(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of filing the document. This shall also apply to requests under Article 105a. Where the document is a notice of opposition or appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, if that period expires later.

(3) Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a European patent application, a request for examination, an opposition, an appeal, a petition for review or a request for limitation or revocation in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees.

#### *Rule 7*

#### Legal authenticity of the translation of the European patent application

Unless evidence is provided to the contrary, the European Patent Office shall assume, for the purpose of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the application as filed, that the translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, is in conformity with the original text of the application.

## Chapter II

### **Organisation of the European Patent Office**

#### Section 1

#### **General matters**

#### *Rule 8*

#### Patent classification

The European Patent Office shall use the classification referred to in Article 1 of the Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971, hereinafter referred to as the international classification.

(1) The European Patent Office shall be divided administratively into Directorates-General, to which the departments specified in Article 15, and the services set up to deal with legal matters and the internal administration of the Office, shall be assigned.

(2) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The assignment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

*Rule 10*  
Responsibility of the Receiving Section and the Examining Division

(1) The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of a European patent application up to the time when the Examining Division becomes responsible for the examination of the European patent application under Article 94, paragraph 1.

(2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining Division shall be responsible for the examination of a European patent application under Article 94, paragraph 1, from the time when a request for examination is filed.

(3) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the Examining Division shall, subject to paragraph 4, be responsible from the time when the European Patent Office receives the indication under Rule 70, paragraph 2.

(4) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, and if the applicant has waived the right under Rule 70, paragraph 2, the Examining Division shall be responsible from the time when the search report is transmitted to the applicant.

*Rule 11*  
Allocation of duties to the departments of first instance

(1) Technically qualified examiners acting as members of Search, Examining or Opposition Divisions shall be assigned to Directorates. The President of the European Patent Office shall allocate duties to these Directorates by reference to the international classification.

(2) The President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, the Search, Examining and Opposition Divisions, and the Legal Division, in addition to the responsibilities vested in them under the Convention.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of duties falling to the Search, Examining or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

## **Organisation of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal**

### *Rule 12*

#### Presidium of the Boards of Appeal

(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the "Presidium of the Boards of Appeal") shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for two working years. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year, the Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The extended Presidium shall designate the regular and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal. These measures may, where necessary, be amended during the course of the working year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its members are present; these must include the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article 134a, paragraph 1(c), to the Boards of Appeal.

### *Rule 13*

#### Business distribution scheme for the Enlarged Board of Appeal and adoption of its Rules of Procedure

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal in proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and the

regular and alternate members in proceedings under Article 22, paragraph 1(c).

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only be taken if at least five members are present, including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

## **PART II**

### **IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II OF THE CONVENTION**

#### **Chapter I**

#### **Procedure where the applicant is not entitled**

##### *Rule 14*

##### **Stay of proceedings**

(1) If a third party provides evidence that he has instituted proceedings against the applicant seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, the proceedings for grant shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings for grant shall not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where evidence is provided that a final decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, has been taken, the European Patent Office shall inform the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication, unless a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may not be resumed earlier than three months after the decision has become final, unless the third party requests the resumption.

(3) Upon staying the proceedings for grant, or thereafter, the European Patent Office may set a date on which it intends to resume the proceedings for grant, regardless of the stage reached in the national proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date to the third party, the applicant and any other party. If no evidence has been provided by that date that a final decision has been taken, the European Patent Office may resume proceedings.

(4) All periods other than those for the payment of renewal fees, running at the date of the stay of proceedings, shall be interrupted by such stay. The time which has not yet elapsed shall begin to run from the date on which proceedings are resumed. However, the time still to run after such resumption shall not be less than two months.

*Rule 15*  
Limitation on withdrawals

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

From the date on which a third party provides evidence that he has instituted national proceedings under Rule 14, paragraph 1, and up to the date on which the proceedings for grant are resumed, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

*Rule 16*  
Procedure under Article 61, paragraph 1

- (1) A person entitled to the grant of a European patent may only avail himself of the remedies under Article 61, paragraph 1, if:
- (a) he does so no later than three months after the decision recognising his entitlement has become final, and
  - (b) the European patent has not yet been granted.
- (2) Such remedies shall only apply in respect of Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

*Rule 17*  
Filing of a new European patent application by the entitled person

- (1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the original application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.
- (2) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the new application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
- (3) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

*Rule 18*  
Partial transfer of the right to the European patent

- (1) If a final decision determines that a third party is entitled to the grant of a European patent in respect of only part of the subject-matter disclosed in the original European patent application, Article 61 and Rules 16 and 17 shall apply to such part.
- (2) Where appropriate, the original European patent application shall contain, for the designated Contracting States in which the decision was taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on

## Chapter II

### *Mention of the inventor*

#### *Rule 19*

#### Designation of the inventor

- (1) The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and full address of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.
- (2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor.
- (3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall communicate to the designated inventor the information in the document designating him and the following data:
  - (a) the number of the European patent application;
  - (b) the date of filing of the European patent application and, if priority has been claimed, the date, State and file number of the previous application;
  - (c) the name of the applicant;
  - (d) the title of the invention;
  - (e) the Contracting States designated.
- (4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the communication under paragraph 3 nor any errors contained therein.

#### *Rule 20*

#### Publication of the mention of the inventor

- (1) The designated inventor shall be mentioned in the published European patent application and the European patent specification, unless he informs the European Patent Office in writing that he has waived his right to be thus mentioned.
- (2) Paragraph 1 shall apply where a third party files with the European Patent Office a final decision determining that the applicant for or proprietor of a European patent is required to designate him as an inventor.

#### *Rule 21*

#### Rectification of the designation of an inventor

- (1) An incorrect designation of an inventor shall be rectified upon request and only with the consent of the wrongly designated person and, where such a request is filed by a third party, the consent of the applicant for or proprietor of the patent. Rule 19 shall apply *mutatis mutandis*.



(2) Where an incorrect designation of the inventor has been recorded in the European Patent Register or published in the European Patent Bulletin, its rectification or cancellation shall also be recorded or published therein. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

### Chapter III

#### **Registration of transfers, licences and other rights**

##### *Rule 22*

##### Registration of transfers

- (1) The transfer of a European patent application shall be recorded in the European Patent Register at the request of an interested party, upon production of documents providing evidence of such transfer.
- (2) The request shall not be deemed to have been filed until an administrative fee has been paid. It may be rejected only if paragraph 1 has not been complied with.
- (3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only at the date when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

##### *Rule 23*

##### Registration of licences and other rights

- (1) Rule 22, paragraphs 1 and 2, shall apply *mutatis mutandis* to the registration of the grant or transfer of a licence, the establishment or transfer of a right *in rem* in respect of a European patent application and any legal means of execution affecting such an application.
- (2) A registration under paragraph 1 shall be cancelled upon request, supported by documents providing evidence that the right has lapsed, or by the written consent of the proprietor of the right to the cancellation of the registration. Rule 22, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

##### *Rule 24*

##### Special entries for licence registrations

- A licence in respect of a European patent application shall be recorded
- (a) as an exclusive licence if the applicant and the licensee so request;
  - (b) as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the European Patent Register.

**Certificate of exhibition***Rule 25*

## Certificate of exhibition

Within four months of filing the European patent application, the applicant shall file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, which:

- (a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;
- (b) states that the invention was in fact displayed there;
- (c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and
- (d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

## Chapter V

**Biotechnological inventions***Rule 26*

## General and definitions

- (1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.
- (2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.
- (3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.
- (4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:
  - (a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,
  - (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and
  - (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.
- (5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.

(6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 27*

##### Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:

- (a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;
- (b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;
- (c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

#### *Rule 28*

##### Exceptions to patentability

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

- (a) processes for cloning human beings;
- (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;
- (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;
- (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

#### *Rule 29*

##### The human body and its elements

- (1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.
- (2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.
- (3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

#### *Rule 30*

##### Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences

- (1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application, the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.

- (2) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description.
- (3) Where the applicant has not filed a sequence listing complying with the requirements under paragraph 1 at the date of filing, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish such a sequence listing and pay the late furnishing fee. If the applicant does not furnish the required sequence listing and pay the required late furnishing fee within a period of two months after such an invitation, the application shall be refused.

*Rule 31*  
Deposit of biological material

(1) If an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

- (a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977 not later than the date of filing of the application;
- (b) the application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material;
- (c) the depositary institution and the accession number of the deposited biological material are stated in the application, and
- (d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application and a document is submitted to the European Patent Office providing evidence that the depositor has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and (d) may be submitted

- (a) within sixteen months after the date of filing of the application or, if priority has been claimed, after the priority date, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;
- (b) up to the date of submission of a request under Article 93, paragraph 1(b);
- (c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with Rule 33.

(1) Until completion of the technical preparations for publication of the European patent application, the applicant may inform the European Patent Office that,

(a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing, if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, the availability referred to in Rule 33 shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

(2) The following may be nominated as an expert:

(a) any natural person, provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given under Rule 33 until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph 1(b), the requester being regarded as a third party.

*Rule 33*  
Availability of biological material

(1) Biological material deposited in accordance with Rule 31 shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files under Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to Rule 32, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as "the requester").

(2) Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived there from available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the European patent has expired in all the designated States, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term "compulsory licence" shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The

undertaking under paragraph 2 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure.

(4) The request referred to in paragraph 1 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him under Rule 32 is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 4, to the depositary institution and to the applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The European Patent Office shall publish in its Official Journal the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of Rules 31 to 34.

#### *Rule 34*

#### New deposit of biological material

If biological material deposited in accordance with Rule 31 ceases to be available from the recognised depositary institution, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new deposit of that material is made with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, and if a copy of the receipt of the new deposit issued by the depositary institution is forwarded to the European Patent Office within four months of the date of the new deposit, stating the number of the European patent application or of the European patent.

### **PART III**

#### **IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III OF THE CONVENTION**

#### **Chapter I**

#### **Filing of the European patent application**

#### *Rule 35*

#### General provisions

(1) European patent applications may be filed in writing with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b).

(2) The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt, and issue without delay a receipt to the applicant including at least the application number and the nature, number and date of receipt of the documents.

(3) If the European patent application is filed with an authority referred to in Article 75, paragraph 1(b), such authority shall without delay inform the European Patent Office of the receipt of the application, and, in particular, of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed.

(4) Upon receipt of a European patent application forwarded by the central industrial property office of a Contracting State, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt.

#### *Rule 36*

##### European divisional applications

(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

(2) A divisional application shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

#### *Rule 37*

##### Forwarding of European patent applications

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward European patent applications to the European Patent Office in the shortest time compatible with its national law relating to the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all appropriate steps to ensure such forwarding within:

(a) six weeks of filing, where the subject of the application is evidently not liable to secrecy under the national law; or

(b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen months of the date of priority, where the application requires further examination as to its liability to secrecy.

(2) A European patent application not received by the European Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of this application shall be refunded.

#### *Rule 38*

##### Filing fee and search fee

The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application.

- (1) Designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.
- (2) Where the designation fee is not paid in due time in respect of any Contracting State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.
- (3) Where no designation fee is paid in due time or the designations of all the Contracting States are withdrawn, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.
- (4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence, designation fees shall not be refunded.

*Rule 40*  
Date of filing

- (1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain:
  - (a) an indication that a European patent is sought;
  - (b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted; and
  - (c) a description or reference to a previously filed application.
- (2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.
- (3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

Chapter II

**Provisions governing the application**

*Rule 41*  
Request for grant

- (1) The request for grant of a European patent shall be filed on a form drawn up by the European Patent Office.
- (2) The request shall contain:
  - (a) a petition for the grant of a European patent;
  - (b) the title of the invention, which shall clearly and concisely state the technical designation of the invention and shall exclude all fancy names;
  - (c) the name, address and nationality of the applicant and the State in which his residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person's family name, followed



by his given names. Names of legal persons, as well as of bodies equivalent to legal persons under the law governing them, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in accordance with applicable customary requirements for prompt postal delivery and shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the fax and telephone numbers be indicated;

(d) if the applicant has appointed a representative, his name and the address of his place of business as prescribed in sub-paragraph (c);

(e) where appropriate, an indication that the application constitutes a divisional application and the number of the earlier European patent application;

(f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the number of the original European patent application;

(g) where applicable, a declaration claiming the priority of an earlier application and indicating the date on which and the country in or for which the earlier application was filed;

(h) the signature of the applicant or his representative;

(i) a list of the documents accompanying the request. This list shall also indicate the number of sheets of the description, claims, drawings and abstract filed with the request;

(j) the designation of the inventor, where the applicant is the inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall preferably contain the appointment of one applicant or representative as common representative.

#### *Rule 42*

##### Content of the description

(1) The description shall:

(a) specify the technical field to which the invention relates;

(b) indicate the background art which, as far as is known to the applicant, can be regarded as useful to understand the invention, draw up the European search report and examine the European patent application, and, preferably, cite the documents reflecting such art;

(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

(d) briefly describe the figures in the drawings, if any;

(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;

(f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is industrially applicable.

(2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless, owing to the nature of the invention, a different presentation would afford a better understanding or be more concise.

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;

(b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subjectmatter of the application involves one of the following:

(a) a plurality of interrelated products,

(b) different uses of a product or apparatus,

(c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of claims shall be reasonable with regard to the nature of the invention claimed. The claims shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Except where absolutely necessary, claims shall not rely on references to the description or drawings in specifying the technical features of the invention. In particular, they shall not contain such expressions as "as described in part. of the description", or "as illustrated in figure . of the drawings".

(7) Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

(1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.

*Rule 45*  
Claims incurring fees

(1) Any European patent application comprising more than ten claims shall, in respect of the eleventh and each subsequent claim, incur payment of a claims fee.

(2) The claims fees shall be paid within one month of filing the first set of claims. If the claims fees have not been paid in due time, they may still be paid within one month of a communication concerning the failure to observe the time limit.

(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

*Rule 46*  
Form of the drawings

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not exceed 26.2 cm x 17 cm. The usable or used surface shall not be surrounded by frames. The minimum margins shall be as follows:

top 2.5 cm

left side 2.5 cm

right side 1.5 cm

bottom 1 cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

(a) Drawings shall be executed without colourings in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well defined lines and strokes.

(b) Cross-sections shall be indicated by hatching which should not impede the clear reading of the reference signs and leading lines.

(c) The scale of the drawings and their graphical execution shall be such that electronic or photographic reproduction with a linear reduction in size to two-thirds will allow all details to be distinguished without difficulty. If, exceptionally, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically.

(d) All numbers, letters, and reference signs appearing on the drawings shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted commas shall not be used in association with numbers and letters.

(e) Generally, all lines in the drawings shall be drawn with the aid of drafting instruments.

(f) Elements of the same figure shall be proportional to one another, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.

(g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32 cm. For the lettering of drawings, the Latin and, where customary, the Greek alphabets shall be used.

(h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where figures drawn on two or more sheets are intended to form a single figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. The different figures shall be arranged without wasting space, preferably in an upright position, clearly separated from one another. Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be presented sideways with the top of the figures at the left side of the sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.

(i) Reference signs not mentioned in the description and claims shall not appear in the drawings, and vice versa. Reference signs to features shall be consistent throughout the application.

(j) The drawings shall not contain text matter. Where indispensable to understand the drawings, a few short keywords, such as "water", "steam", "open", "closed" or "section on AB", may be included. Any such keywords shall be placed in such a way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams shall be deemed to be drawings.

#### *Rule 47*

#### Form and content of the abstract

(1) The abstract shall indicate the title of the invention.

(2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the description, the claims and any drawings. The summary shall indicate the technical field to which the invention pertains, and shall be drafted in a manner allowing the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical formula which, among those contained in the application, best characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged merits or value of the invention or on speculative applications thereof.

(3) The abstract shall preferably not contain more than one hundred and fifty words.

(4) If the European patent application contains drawings, the applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which should be published with the abstract. The European Patent Office

may decide to publish one or more other figures if it considers that they better characterise the invention. Each essential feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be followed by a reference sign placed in parentheses.

(5) The abstract shall be drafted in such a manner as to constitute an efficient instrument for the purpose of searching in the particular technical field. In particular, it shall make it possible to assess whether consultation of the European patent application itself is necessary.

*Rule 48*  
Prohibited matter

(1) The European patent application shall not contain:

(a) statements or other matter contrary to "ordre public" or morality;

(b) statements disparaging the products or processes of any third party or the merits or validity of the applications or patents of any such party. Mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging *per se*;

(c) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.

(2) If the application contains matter prohibited under paragraph 1(a), the European Patent Office may omit such matter from the application as published, indicating the place and number of words or drawings omitted.

(3) If the application contains statements referred to in paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them from the application as published, indicating the place and number of words omitted. Upon request, the European Patent Office shall furnish a copy of the passages omitted.

*Rule 49*  
General provisions governing the presentation of the application documents

(1) Any translation filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3, shall be deemed to be a document making up the European patent application.

(2) The documents making up the application shall be presented so as to allow electronic and direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and microfilming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the application shall be on A4 paper (29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt and durable. Subject to paragraph 10 and Rule 46, paragraph 2(h), each sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright position).

(4) Each of the documents making up the application (request, description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily be turned over, separated and joined together again.

(5) Subject to Rule 46, paragraph 1, the minimum margins shall be as follows:

top: 2 cm

left side: 2.5 cm

right side: 2 cm

bottom: 2 cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as follows:

top: 4 cm

left side: 4 cm

right side: 3 cm

bottom: 3 cm

(6) All the sheets contained in the application shall be numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be centred at the top of the sheet, but not placed in the top margin.

(7) The lines of each sheet of the description and of the claims shall preferably be numbered in sets of five, the numbers appearing on the left side, to the right of the margin.

(8) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols and characters and chemical or mathematical formulae may, if necessary, be drawn or written by hand. The typing shall be 1½ spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall not contain drawings. The description, claims and abstract may contain chemical or mathematical formulae. The description and abstract may contain tables. The claims may contain tables only if their subject-matter makes the use of tables desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in an upright position. Tables or chemical or mathematical formulae presented sideways shall be placed so that the tops of the tables or formulae are at the left-hand side of the sheet.

(10) Values shall be expressed in units conforming to international standards, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement shall also be expressed in units conforming to international standards. Only the technical terms, conventions, formulae, signs and symbols generally accepted in the field in question shall be used.

(11) The terminology and the signs shall be consistent throughout the European patent application.

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be free from alterations. Non-compliance with this rule may be authorised if the authenticity of the content is not impugned and the requirements for good reproduction are not thereby jeopardised.

#### *Rule 50*

#### Documents filed subsequently

(1) Rules 42, 43 and 46 to 49 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 49,

paragraphs 2 to 12, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 71.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

(2) All documents other than those making up the application shall generally be typewritten or printed. There shall be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of each page.

(3) Documents filed after filing the application shall be signed, with the exception of annexed documents. If a document has not been signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do so within a time limit to be specified. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be deemed not to have been filed.

### Chapter III

#### **Renewal fees**

##### *Rule 51*

##### Payment of renewal fees

(1) A renewal fee for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. Renewal fees may not be validly paid more than one year before they fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application at the date on which a divisional application is filed shall also be paid for the divisional application and shall be due on its filing. These fees and any renewal fee due within four months of filing the divisional application may be paid within that period without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(4) If a European patent application has been refused or deemed to be withdrawn as a result of non-observance of a time limit, and if the applicant's rights are re-established under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date on which the loss of rights occurred, up to and including the date of the notification of the decision re-establishing the rights shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the date on which the loss of rights has occurred, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision re-establishing the rights, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(5) If the Enlarged Board of Appeal reopens proceedings before the Board of Appeal under Article 112a, paragraph 5, second sentence, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date when the decision of the Board of Appeal subject to the petition for review was taken, up to and including the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the day on which the decision of the Board of Appeal was taken, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year in which it was filed and any preceding year.

## Chapter IV

### Priority

#### *Rule 52*

#### Declaration of priority

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall indicate the date of the previous filing, the State party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization in or for which it was made and the file number. In the case referred to in Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply *mutatis mutandis*.

(2) The declaration of priority shall preferably be made on filing the European patent application. It may still be made within sixteen months from the earliest priority date claimed.

(3) The applicant may correct the declaration of priority within sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the correction would cause a change in the earliest priority date claimed, within sixteen months from the corrected earliest priority date, whichever sixteen-month period expires first, provided that such a correction may be submitted until the expiry of four months from the date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.

(5) The particulars of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and the European patent specification.

#### *Rule 53*

#### Priority documents

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application within sixteen months of the earliest priority date claimed.



This copy and the date of filing of the previous application shall be certified as correct by the authority with which that application was filed.

(2) The copy of the previous application shall be deemed to be duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.

#### *Rule 54*

#### Issuing priority documents

On request, the European Patent Office shall issue to the applicant a certified copy of the European patent application (priority document), under the conditions determined by the President of the European Patent Office, including the form of the priority document and the circumstances under which an administrative fee shall be paid.

### **PART IV**

#### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV OF THE CONVENTION

#### Chapter I

#### **Examination by the Receiving Section**

#### *Rule 55*

#### Examination on filing

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies and advise him that the application will not be dealt with as a European patent application unless such deficiencies are remedied within two months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of filing accorded by the Office.

*Rule 56*  
Missing parts of the description  
or missing drawings

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

(1) If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that parts of the description, or drawings referred to in the description or in the claims, appear to be missing, the European Patent Office shall invite the applicant to file the missing parts within two months. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months of that communication, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(3) If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:

(a) a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;

(b) where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and

(c) an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.

(4) If the applicant:

(a) fails to file the missing parts of the description or the missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, or

(b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the description or missing drawing filed under paragraph 2, any references referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing of the missing parts of the description or missing drawings shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with Article 90, paragraph 3, whether:

- (a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;
- (b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 41;
- (c) the application contains one or more claims in accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also the claims;
- (d) the application contains an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(e);
- (e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;
- (f) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 19, paragraph 1;
- (g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been satisfied;
- (h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;
- (i) the application meets the requirements laid down in Rule 46 and Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12.
- (j) the application meets the requirements laid down in Rule 30 or Rule 163, paragraph 3.

*Rule 58*  
Correction of deficiencies in the application documents

If the European patent application does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies noted within two months. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy such deficiencies.

*Rule 59*  
Deficiencies in claiming priority

If the file number of the previous application under Rule 52, paragraph 1, or the copy of that application under Rule 53, paragraph 1, have not been filed in due time, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to file them within a period to be specified.

(1) If the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall inform the applicant that the European patent application will be refused unless the designation is made within sixteen months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of the date of priority, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for the publication of the European patent application.

(2) Where, in a divisional application or a new application under Article 61, paragraph 1(b), the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.

## Chapter II

### European search report

*Rule 61*  
Content of the European search report

(1) The European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates. Where appropriate, relevant parts of the documents cited shall be identified.

(3) The European search report shall distinguish between cited documents published before the date of priority claimed, between such date of priority and the date of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any other means of disclosure which took place before the date of filing of the European patent application shall be mentioned in the European search report, together with an indication of the date of publication, if any, of the document and the date of the nonwritten disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the language of the proceedings.

(6) The European search report shall contain the classification of the subjectmatter of the European patent application in accordance with the international classification.

*Rule 62*  
Extended European search report

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 71, paragraph 1 or 3, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together with the search report.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

*Rule 63*  
Incomplete search

If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with this Convention to such an extent that it is impossible to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall either issue a reasoned declaration to that effect or, as far as is practicable, draw up a partial search report. The declaration or the partial report shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

*Rule 64*  
European search report where the invention lacks unity

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial search report on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that for the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, in respect of each invention involved, within a period to be specified, which shall neither be shorter than two weeks nor exceed six weeks. The European search report shall be drawn up for the parts of the application relating to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication under paragraph 1 was not justified.

*Rule 65*  
Transmittal of the European search report

Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

*Rule 66*  
Definitive content of the abstract

Upon drawing up the European search report, the European Patent Office shall determine the definitive content of the abstract and transmit it to the applicant together with the search report.

**Publication of the European patent application***Rule 67*

## Technical preparations for publication

- (1) The President of the European Patent Office shall determine when the technical preparations for publication of the European patent application are deemed to have been completed.
- (2) The application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.

*Rule 68*

## Form of the publication of European patent applications and European search reports

- (1) The publication of the European patent application shall contain the description, the claims and any drawings as filed, and the abstract, or, if these documents making up the application were not filed in an official language of the European Patent Office, a translation in the language of the proceedings, and, in an annex, the European search report, where it is available before the termination of the technical preparations for publication. If the search report or the abstract is not published at the same time as the application, it shall be published separately.
- (2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the application and the data to be included. The same shall apply where the European search report and the abstract are published separately.
- (3) The designated Contracting States shall be indicated in the published application.
- (4) If the patent claims were not filed on the date of filing of the application, this shall be indicated when the application is published. If, before the termination of the technical preparations for publication of the application, the claims have been amended under Rule 137, paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the claims as filed.

*Rule 69*

## Information about publication

- (1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.
- (2) The applicant may not invoke the omission of the communication under paragraph 1. If a later date of publication is specified in the communication, that later date shall be the decisive date as regards the period for filing the request for examination, unless the error is obvious.

(1) The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

#### Chapter IV

### **Examination by the Examining Division**

*Rule 71*  
Examination procedure

(1) In any communication under Article 94, paragraph 3, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct any deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) Any communication under Article 94, paragraph 3, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period of four months. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, requests amendments under Rule 137, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 139, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

(5) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 4, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he shall be deemed to have approved the grant of the patent

as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 6, shall be refunded.

(6) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period under paragraph 3, and, where applicable, paragraph 5, unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(7) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid in due time, or if the translation is not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8) If the designation fees become due after the communication under paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 3 and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

#### *Rule 72*

##### Grant of the European patent to different applicants

Where different persons are recorded in the European Patent Register as applicants in respect of different Contracting States, the European Patent Office shall grant the European patent for each Contracting State accordingly.

#### Chapter V

### **The European patent specification**

#### *Rule 73*

##### Content and form of the specification

(1) The specification of the European patent shall include the description, the claims and any drawings. It shall also indicate the period for opposing the European patent.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the specification and the data to be included.

(3) The designated Contracting States shall be indicated in the specification.



As soon as the specification of the European patent has been published, the European Patent Office shall issue to the proprietor of the patent a certificate for a European patent. The President of the European Patent Office shall prescribe the content, form and means of communication of the certificate and determine the circumstances in which an administrative fee is payable.

## **PART V**

### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V OF THE CONVENTION

#### Chapter I

#### **Opposition procedure**

*Rule 75*  
Surrender or lapse of the patent

An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

*Rule 76*  
Form and content of the opposition

- (1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.
- (2) The notice of opposition shall contain:
  - (a) particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
  - (b) the number of the European patent against which opposition is filed, the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;
  - (c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence presented in support of these grounds;
  - (d) if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).
- (3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the notice of opposition.

*Rule 77*  
Rejection of the opposition as inadmissible

- (1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, or Rule 76, paragraph 2(c), or does not sufficiently identify the patent against which opposition has been filed, it shall reject the opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those referred to in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Opposition Division shall reject the opposition as inadmissible.

(3) The decision to reject an opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the notice of opposition.

#### *Rule 78*

##### Procedure where the proprietor of the patent is not entitled

(1) If a third party provides evidence, during opposition proceedings or during the opposition period, that he has instituted proceedings against the proprietor of the European patent, seeking a decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, opposition proceedings shall be stayed unless the third party communicates to the European Patent Office in writing his consent to the continuation of such proceedings. Such consent shall be irrevocable. However, proceedings shall not be stayed until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. Rule 14, paragraphs 2 to 4, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 4, replaced the previous proprietor for one or some of the designated Contracting States, the patent as maintained in opposition proceedings may, for these States, contain claims, a description and drawings different from those for the other designated States.

#### *Rule 79*

##### Preparation of the examination of the opposition

(1) The Opposition Division shall communicate the notice of opposition to the proprietor of the patent and shall give him the opportunity to file his observations and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be specified.

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication under paragraph 1.

(3) The Opposition Division shall communicate any observations and amendments filed by the proprietor of the patent to the other parties, and shall invite them, if it considers this expedient, to reply within a period to be specified.

(4) In the case of an intervention under Article 105, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

#### *Rule 80*

##### Amendment of the European patent

Without prejudice to Rule 138, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by a ground

for opposition under Article 100, even if that ground has not been invoked by the opponent.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

### *Rule 81*

#### Examination of opposition

(1) The Opposition Division shall examine those grounds for opposition which are invoked in the opponent's statement under Rule 76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent may be examined by the Opposition Division of its own motion if they would prejudice the maintenance of the European patent.

(2) Communications under Article 101, paragraph 1, second sentence, and all replies thereto shall be sent to all parties. If the opposition division considers this expedient, it shall invite the parties to reply within a period to be specified.

(3) In any communication under Article 101, paragraph 1, second sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary, be given the opportunity to amend, where appropriate, the description, claims and drawings. Where necessary, the communication shall contain a reasoned statement covering the grounds against the maintenance of the European patent.

### *Rule 82*

#### Maintenance of the European patent in amended form

(1) Before the Opposition Division decides to maintain the European patent as amended, it shall inform the parties of the text in which it intends to maintain the patent, and shall invite them to file their observations within two months if they disapprove of that text.

(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. This invitation shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts required under paragraph 2 are not performed in due time, they may still be performed within two months of a communication concerning the failure to observe the time limit, provided that a surcharge is paid within this period. Otherwise, the patent shall be revoked.

(4) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the patent forms the basis for the decision.

### *Rule 83*

#### Request for documents

Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions. If such documents are neither enclosed nor filed in due time upon invitation by

the European Patent Office, it may decide not to take into account any arguments based on them.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 84*

##### Continuation of the opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion

(1) If the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months of a communication from the European Patent Office informing him of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply where the opposition is withdrawn.

#### *Rule 85*

##### Transfer of the European patent

Rule 22 shall apply to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

#### *Rule 86*

##### Documents in opposition proceedings

Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings.

#### *Rule 87*

##### Content and form of the new specification of the European patent

The new specification of the European patent shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

#### *Rule 88*

##### Costs

(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. Such apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties.

(2) The Opposition Division shall, on request, fix the amount of costs to be paid under a final decision apportioning them. A bill of costs, with supporting evidence, shall be attached to the request. Costs may be fixed once their credibility is established.

(3) A request for a decision by the Opposition Division may be filed within one month of the communication on the fixing of costs under paragraph 2. The request shall be filed in writing and state the grounds

on which it is based. It shall not be deemed to be filed until the prescribed fee has been paid.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

(4) The Opposition Division shall decide on the request under paragraph 3 without oral proceedings.

#### *Rule 89*

#### Intervention of the assumed infringer

(1) Notice of intervention shall be filed within three months of the date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply *mutatis mutandis*. The notice of intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

### Chapter II

#### **Procedure for limitation or revocation**

#### *Rule 90*

#### Subject of proceedings

The subject of limitation or revocation proceedings under Article 105a shall be the European patent as granted or as amended in opposition or limitation proceedings before the European Patent Office.

#### *Rule 91*

#### Responsibility for proceedings

Decisions on requests for limitation or revocation of the European patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

#### *Rule 92*

#### Requirements of the request

(1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in limitation or revocation proceedings.

(2) The request shall contain:

(a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States for which the requester is the proprietor of the patent;

(b) the number of the patent whose limitation or revocation is requested, and a list of the Contracting States in which the patent has taken effect;

(c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors of the patent for those Contracting States in which the requester is not the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to act on their behalf in the proceedings;

- (d) where limitation of the patent is requested, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings; Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7
- (e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

### *Rule 93*

#### Precedence of opposition proceedings

- (1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are pending at the time of filing the request.
- (2) If, at the time of filing an opposition to a European patent, limitation proceedings in respect of that patent are pending, the Examining Division shall terminate the limitation proceedings and order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first sentence, if the requester has already paid this fee.

### *Rule 94*

#### Rejection of the request as inadmissible

If the Examining Division finds that the request for limitation or revocation fails to comply with the requirements of Rule 92, it shall invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the Examining Division shall reject the request as inadmissible.

### *Rule 95*

#### Decision on the request

- (1) If a request for revocation is admissible, the Examining Division shall revoke the patent and communicate this to the requester.
- (2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and drawings, within a period to be specified.
- (3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply *mutatis mutandis*. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent.
- (4) If the requester does not respond in due time to the communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation is not allowable,

or if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the request.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 96*

### Content and form of the amended European patent specification

The amended European patent specification shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

## **PART VI**

### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI OF THE CONVENTION

#### Chapter I

#### **Appeals procedure**

#### *Rule 97*

### Appeal against apportionment and fixing of costs

- (1) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.
- (2) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount exceeds that of the fee for appeal.

#### *Rule 98*

### Surrender or lapse of the patent

The decision of an Opposition Division may be appealed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

#### *Rule 99*

### Content of the notice of appeal and the statement of grounds

- (1) The notice of appeal shall contain:
  - (a) the name and the address of the appellant as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
  - (b) an indication of the decision impugned; and
  - (c) a request defining the subject of the appeal.
- (2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based.
- (3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the notice of appeal, the statement of grounds and the documents filed in appeal proceedings.

*Rule 100*  
Examination of appeals

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has taken the decision impugned shall apply to appeal proceedings.

(2) In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be specified, on communications issued by itself or observations submitted by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision impugned was taken by the Legal Division.

*Rule 101*  
Rejection of the appeal as inadmissible

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, Rule 97 or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 2, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any deficiency has been remedied before the relevant period under Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply with Rule 99, paragraph 1(a), it shall communicate this to the appellant and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Board of Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

*Rule 102*  
Form of decision of the Board of Appeal

The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The decision shall contain:

- (a) a statement that it was delivered by the Board of Appeal;
- (b) the date when the decision was taken;
- (c) the names of the Chairman and of the other members of the Board of Appeal taking part;
- (d) the names of the parties and their representatives;
- (e) the requests of the parties;
- (f) a summary of the facts;
- (g) the reasons;
- (h) the order of the Board of Appeal, including, where appropriate, a decision on costs.

*Rule 103*  
Reimbursement of appeal fees

(1) The appeal fee shall be reimbursed



(a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, or

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before the period for filing that statement has expired.

(2) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.

## Chapter II

### **Petitions for review by the Enlarged Board of Appeal**

#### *Rule 104*

##### Further fundamental procedural defects

A fundamental procedural defect under Article 112a, paragraph 2(d), may have occurred where the Board of Appeal,

(a) contrary to Article 116, failed to arrange for the holding of oral proceedings requested by the petitioner, or

(b) decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision.

#### Rule 105

##### Criminal acts

A petition for review may be based on Article 112a, paragraph 2(e), if a competent court or authority has finally established that the criminal act occurred; a conviction is not necessary.

#### *Rule 106*

##### Obligation to raise objections

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and dismissed by the Board of Appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings.

#### *Rule 107*

##### Contents of the petition for review

(1) The petition shall contain:

(a) the name and the address of the petitioner as provided in Rule 41, paragraph 2(c);

(b) an indication of the decision to be reviewed.

(2) The petition shall indicate the reasons for setting aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which the petition is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to the petition for review and the documents filed in the proceedings.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 108*

##### Examination of the petition

(1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1, 2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b) or 2, the Enlarged Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any defect has been remedied before the relevant period under Article 112a, paragraph 4, expires.

(2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the petition does not comply with Rule 107, paragraph 1(a), it shall communicate this to the petitioner and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as inadmissible.

(3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision of the Board of Appeal and order the re-opening of the proceedings before the Board of Appeal responsible under Rule 12, paragraph 4. The Enlarged Board of Appeal may order that members of the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside shall be replaced.

#### *Rule 109*

##### Procedure in dealing with petitions for review

(1) In proceedings under Article 112a, the provisions relating to proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided. Rule 115, paragraph 1, second sentence, Rule 118, paragraph 2, first sentence, and Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The Enlarged Board of Appeal may specify a period deviating from Rule 4, paragraph 1, first sentence.

(2) The Enlarged Board of Appeal

(a) consisting of two legally qualified members and one technically qualified member shall examine all petitions for review and shall reject those which are clearly inadmissible or unallowable; such decision shall require unanimity;

(b) consisting of four legally qualified members and one technically qualified member shall decide on any petition not rejected under subparagraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and on the basis of the petition.

#### *Rule 110*

##### Reimbursement of the fee for petitions for review

The Enlarged Board of Appeal shall order the reimbursement of the fee for a petition for review if the proceedings before the Boards of Appeal are reopened.

## PART VII

### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII OF THE CONVENTION

#### Chapter I

#### **Decisions and communications of the European Patent Office**

##### *Rule 111*

##### Form of decisions

- (1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. The decision shall subsequently be put in writing and notified to the parties.
- (2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a communication pointing out the possibility of appeal and drawing the attention of the parties to Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

##### *Rule 112*

##### Noting of loss of rights

- (1) If the European Patent Office notes that a loss of rights has occurred, without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to the party concerned.
- (2) If the party concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, it may, within two months of the communication under paragraph 1, apply for a decision on the matter. The European Patent Office shall take such decision only if it does not share the opinion of the party requesting it; otherwise, it shall inform that party.

##### *Rule 113*

##### Signature, name, seal

- (1) Any decisions, summonses, notices and communications from the European Patent Office shall be signed by, and state the name of, the employee responsible.
- (2) Where a document referred to in paragraph 1 is produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the document is produced automatically by a computer, the employee's name may also be dispensed with. The same shall apply to pre-printed notices and communications.

**Observations by third parties***Rule 114*

## Observations by third parties

- (1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an official language of the European Patent Office and state the grounds on which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.
- (2) Any such observations shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent, who may comment on them.

## Chapter III

**Oral proceedings and taking of evidence***Rule 115*

## Summons to oral proceedings

- (1) The parties shall be summoned to oral proceedings under Article 116, drawing their attention to paragraph 2 of this Rule. At least two months' notice of the summons shall be given, unless the parties agree to a shorter period.
- (2) If a party duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without that party.

*Rule 116*

## Preparation of oral proceedings

- (1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 132 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.
- (2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply *mutatis mutandis*.

*Rule 117*

## Decision on taking of evidence

Where the European Patent Office considers it necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the

investigation. If the hearing of a witness or expert is requested by a party, the decision shall specify the period within which the requester must make known the name and address of any witness or expert concerned. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 118*

##### Summons to give evidence before the European Patent Office

- (1) A summons to give evidence before the European Patent Office shall be issued to the parties, witnesses or experts concerned.
- (2) At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:
  - (a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts in respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;
  - (b) the names of the parties and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;
  - (c) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence under Rule 120, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it.

#### *Rule 119*

##### Examination of evidence before the European Patent Office

- (1) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.
- (2) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be informed that the European Patent Office may request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under oath or in an equally binding form.
- (3) The parties may attend an investigation and may put relevant questions to the testifying party, witness or expert.

#### *Rule 120*

##### Hearing by a competent national court

- (1) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow him to be heard by a competent court in his country of residence. If this is requested, or if no reply is received within the period specified in the summons, the European Patent Office may, in accordance with Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.
- (2) If a party, witness or expert has been heard by the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the testimony to be given under oath or in an equally binding form, issue a request under Article 131, paragraph 2, to the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his testimony under such conditions.
- (3) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence under oath or in

an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert, either through the intermediary of the court or directly. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 121*

##### Commissioning of experts

- (1) The European Patent Office shall decide in what form the opinion of an expert whom it appoints shall be submitted.
- (2) The terms of reference of the expert shall include:
  - (a) a precise description of his task;
  - (b) the period specified for the submission of his opinion;
  - (c) the names of the parties to the proceedings;
  - (d) particulars of the rights which he may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4.
- (3) A copy of any written opinion shall be submitted to the parties.
- (4) The parties may object to an expert. The department of the European Patent Office concerned shall decide on the objection.

#### *Rule 122*

##### Costs of taking of evidence

- (1) The taking of evidence by the European Patent Office may be made conditional upon deposit with it, by the party requesting the evidence to be taken, of an amount to be fixed by reference to an estimate of the costs.
- (2) Witnesses or experts who are summoned by and appear before the European Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for these expenses may be granted to them. This shall also apply to persons who appear before the European Patent Office without being summoned by it and are heard as witnesses or experts.
- (3) Witnesses entitled to reimbursement under paragraph 2 shall also be entitled to appropriate compensation for loss of earnings, and experts to fees for their work. These payments shall be made to the witnesses and experts after they have fulfilled their duties or tasks.
- (4) The Administrative Council shall lay down the details implementing paragraphs 2 and 3. Any amounts due under these provisions shall be paid by the European Patent Office.

#### *Rule 123*

##### Conservation of evidence

- (1) On request, the European Patent Office may, without delay, take measures to conserve evidence of facts liable to affect a decision which it may be called upon to take with regard to a European patent application or a European patent, where there is reason to fear that it might subsequently become more difficult or even impossible to take evidence. The date on which the measures are to be taken shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent in sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

- (2) The request shall contain:
- (a) particulars of the requester as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
  - (b) sufficient identification of the European patent application or European patent in question;
  - (c) an indication of the facts in respect of which evidence is to be taken;
  - (d) particulars of the means of giving or obtaining evidence;
  - (e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it might subsequently become more difficult or impossible to take evidence.
- (3) The request shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.
- (4) The decision on the request and any resulting taking of evidence shall be incumbent upon the department of the European Patent Office which would have to take the decision liable to be affected by the facts to be established. The provisions with regard to the taking of evidence in proceedings before the European Patent Office shall apply.

#### *Rule 124*

#### Minutes of oral proceedings and of taking of evidence

- (1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up, containing the essentials of the oral proceedings or of the taking of evidence, the relevant statements made by the parties, the testimony of the parties, witnesses or experts and the result of any inspection.
- (2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall be read out, submitted to him, so that he may examine them or, where they are recorded by technical means, played back to him, unless he waives this right. It shall be noted in the minutes that this formality has been carried out and that the person who gave the testimony approved the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted. It is not necessary to play back the minutes or to obtain approval of them if the testimony has been recorded verbatim and directly using technical means.
- (3) The minutes shall be signed by the employee responsible for drawing them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence.
- (4) The parties shall be provided with a copy of the minutes.

#### Chapter IV

#### **Notifications**

#### *Rule 125*

#### General provisions

- (1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form of the original document, a copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent Office, or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.
- (2) Notification shall be made:

- (a) by post in accordance with Rule 126;
  - (b) by technical means of communication in accordance with Rule 127;
  - (c) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 128; or
  - (d) by public notice in accordance with Rule 129.
- (3) Notification through the central industrial property office of a Contracting State shall be made in accordance with the law applicable to that office in national proceedings.
- (4) Where a document has reached the addressee, if the European Patent Office is unable to prove that it has been duly notified, or if provisions relating to its notification have not been observed, the document shall be deemed to have been notified on the date established by the European Patent Office as the date of receipt.

*Rule 126*  
Notification by post

- (1) Decisions incurring a period for appeal or a petition for review, summonses and other such documents as determined by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.
- (2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, such letter shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless it has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.
- (3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.
- (4) To the extent that notification by post is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State in which the notification is made shall apply.

*Rule 127*  
Notification by technical means of communication

Notification may be effected by such technical means of communication as are determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him.

*Rule 128*  
Notification by delivery by hand

Notification may be effected on the premises of the European Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to have been effected even if the addressee refuses to accept the document or to acknowledge receipt thereof.



(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 126, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt, notification shall be effected by public notice.

(2) The President of the European Patent Office shall determine how the public notice is to be given and the beginning of the period of one month on expiry of which the document shall be deemed to have been notified.

*Rule 130*  
Notification to representatives

(1) If a representative has been appointed, notifications shall be addressed to him.

(2) If several representatives have been appointed for a single party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several parties have a common representative, notification to the common representative shall be sufficient.

Chapter V

**Time limits**

*Rule 131*  
Calculation of periods

(1) Periods shall be laid down in terms of full years, months, weeks or days.

(2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the relevant event shall be the receipt of the document notified, unless otherwise provided.

(3) When a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(4) When a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred; if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.

(5) When a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred.

(1) Where the Convention or these Implementing Regulations refer to "a period to be specified", this period shall be specified by the European Patent Office.

(2) Unless otherwise provided, a period specified by the European Patent Office shall be neither less than two months nor more than four months; in certain circumstances it may be up to six months. In special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.

*Rule 133*  
Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before expiry of the period in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the period.

(2) Paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis* to any period where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

*Rule 134*  
Extension of periods

(1) If a period expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under Rule 35, paragraph 1, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, mail is not delivered there, the period shall extend to the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which mail is delivered. The first sentence shall apply *mutatis mutandis* if documents filed by one of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.

(2) If a period expires on a day on which there is a general dislocation in the delivery or transmission of mail in a Contracting State, the period shall extend to the first day following the end of the interval of dislocation for parties which are resident in the State concerned or have appointed representatives with a place of business in that State. Where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties and their representatives. This paragraph shall apply *mutatis mutandis* to the period referred to in Rule 37, paragraph 2.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply *mutatis mutandis* where acts are performed with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

(4) The date of commencement and the end of any dislocation under paragraph 2 shall be published by the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a party concerned may produce evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period the delivery or transmission of mail was dislocated due to an exceptional occurrence such as a natural disaster, war, civil disorder, a general breakdown in any of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, or other like reasons affecting the locality where the party or his representative resides or has his place of business. If the evidence produced satisfies the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the dislocation.

*Rule 135*  
Further processing

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for further processing.

*Rule 136*  
Re-establishment of rights

(1) Any request for re-establishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of any of the periods specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any period for which further processing under Article 121 is available and in respect of the period for requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for re-establishment of rights.

**Amendments and corrections***Rule 137*

## Amendment of the European patent application

- (1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application unless otherwise provided.
- (2) After receipt of the European search report, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.
- (3) After receipt of the first communication from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend once the description, claims and drawings, provided that the amendment is filed at the same time as the reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.
- (4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

*Rule 138*

## Different claims, description and drawings for different States

If the European Patent Office is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may, for such State or States, contain claims and, where appropriate, a description and drawings which are different from those for the other designated States.

*Rule 139*

## Correction of errors in documents filed with the European Patent Office

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns the description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

*Rule 140*

## Correction of errors in decisions

In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected.

**Information on prior art***Rule 141*

## Information on prior art

The European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period to be specified, information on prior art taken into consideration in the examination of national or regional patent applications and concerning an invention to which the European patent application relates.

## Chapter VIII

**Interruption of proceedings***Rule 142*

## Interruption of proceedings

- (1) Proceedings before the European Patent Office shall be interrupted:
- (a) in the event of the death or legal incapacity of the applicant for or proprietor of a European patent or of the person authorised by national law to act on his behalf. To the extent that the above events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134, proceedings shall be interrupted only on application by such representative;
  - (b) in the event of the applicant for or proprietor of a patent, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings;
  - (c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a patent, or of his being prevented for legal reasons resulting from action taken against his property from continuing the proceedings.
- (2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date.
- (3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall be resumed when the European Patent Office has been informed of the appointment of a new representative of the applicant or when the Office has informed the other parties of the appointment of a new representative of the proprietor of the patent. If, three months after the beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent Office has not been informed of the appointment of a new representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of the patent:
- (a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that the European patent application will be deemed to be withdrawn or the European patent will be revoked if the information is not submitted within two months of this communication; or

(b) otherwise, that the proceedings will be resumed with the applicant for or proprietor of the patent as from the notification of this communication.  
(4) Any periods, other than those for requesting examination and paying renewal fees, in force at the date of interruption of the proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed. If such date is less than two months before the end of the period within which the request for examination must be filed, such a request may be filed within two months of such date.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

## Chapter IX

### Information to the public

#### *Rule 143*

#### Entries in the European Patent Register

- (1) The European Patent Register shall contain the following entries:
- (a) number of the European patent application;
  - (b) date of filing of the application;
  - (c) title of the invention;
  - (d) classification symbols assigned to the application;
  - (e) the Contracting States designated;
  - (f) particulars of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);
  - (g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;
  - (h) particulars of the representative of the applicant for or proprietor of the patent as provided in Rule 41, paragraph 2(d); in the case of several representatives only the particulars of the representative first named, followed by the words "and others" and, in the case of an association referred to in Rule 152, paragraph 11, only the name and address of the association;
  - (i) priority data (date, State and file number of the previous application);
  - (j) in the event of a division of the application, the numbers of all the divisional applications;
  - (k) in the case of a divisional application or a new application under Article 61, paragraph 1(b), the information referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier application;
  - (l) date of publication of the application and, where appropriate, date of the separate publication of the European search report;
  - (m) date of filing of the request for examination;
  - (n) date on which the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn;
  - (o) date of publication of the mention of the grant of the European patent;
  - (p) date of lapse of the European patent in a Contracting State during the opposition period and, where appropriate, pending a final decision on opposition;
  - (q) date of filing opposition;
  - (r) date and purport of the decision on opposition;

- (s) dates of stay and resumption of proceedings in the cases referred to in Rules 14 and 78;
  - (t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in Rule 142;
  - (u) date of re-establishment of rights where an entry has been made under sub-paragraphs (n) or (r);
  - (v) the filing of a request for conversion under Article 135, paragraph 3;
  - (w) rights and transfer of such rights relating to an application or a European patent where these Implementing Regulations provide that they shall be recorded.
  - (x) date and purport of the decision on the request for limitation or revocation of the European patent;
  - (y) date and purport of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review.
- (2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the European Patent Register.

#### *Rule 144*

##### Parts of the file excluded from inspection

The parts of the file excluded from inspection under Article 128, paragraph 4, shall be:

- (a) the documents relating to the exclusion of or objections to members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal;
- (b) draft decisions and notices, and all other documents, used for the preparation of decisions and notices, which are not communicated to the parties;
- (c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule 20, paragraph 1;
- (d) any other document excluded from inspection by the President of the European Patent Office on the ground that such inspection would not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the European patent.

#### *Rule 145*

##### Procedures for the inspection of files

- (1) Inspection of the files of European patent applications and patents shall either be of the original document, or of copies thereof, or of technical means of storage if the files are stored in this way.
- (2) The President of the European Patent Office shall determine all file inspection arrangements, including the circumstances in which an administrative fee is payable.

#### *Rule 146*

##### Communication of information contained in the files

Subject to the restrictions laid down in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule 144, the European Patent Office may, upon request, communicate information concerning any file relating to a European

patent application or European patent, subject to the payment of an administrative fee. However, the European Patent Office may refer to the option of file inspection where it deems this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

#### *Rule 147*

### Constitution, maintenance and preservation of files

- (1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.
- (2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which these files shall be constituted, maintained and preserved.
- (3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.
- (4) Any files shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:
  - (a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;
  - (b) the patent is revoked by the European Patent Office; or
  - (c) the patent or the corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.
- (5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents.

## Chapter X

### **Legal and administrative co-operation**

#### *Rule 148*

### Communications between the European Patent Office and the authorities of the Contracting States

- (1) Communications between the European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States which arise out of the application of this Convention shall be effected directly between these authorities. Communications between the European Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting States may be effected through the intermediary of the said central industrial property offices.
- (2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1 shall be borne by the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

#### *Rule 149*

### Inspection of files by or via courts or authorities of the Contracting States

- (1) Inspection of the files of European patent applications or of European patents by courts or authorities of the Contracting States shall be of the original documents or of copies thereof; Rule 145 shall not apply.



(2) Courts or Public Prosecutors' offices of the Contracting States may, in the course of their proceedings, communicate to third parties files or copies thereof transmitted to them by the European Patent Office. Such communications shall be effected in accordance with Article 128 and shall not be subject to any fee.

(3) The European Patent Office shall, when transmitting the files, draw attention to the restrictions which may, under Article 128, paragraphs 1 and 4, apply to file inspection by third parties.

#### *Rule 150*

#### Procedure for letters rogatory

(1) Each Contracting State shall designate a central authority to receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them to the court or authority competent to execute them.

(2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent court or authority or shall attach to such letters rogatory a translation into that language.

(3) Subject to paragraphs 5 and 6, the competent court or authority shall apply national law as to the procedures to be followed in executing such requests and, in particular, as to the appropriate measures of compulsion.

(4) If the court or authority to which the letters rogatory are transmitted is not competent to execute them, the letters rogatory shall be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That authority shall transmit the letters rogatory either to the competent court or authority in that State, or to the European Patent Office where no court or authority is competent in that State.

(5) The European Patent Office shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place and shall inform the parties, witnesses and experts concerned.

(6) If so requested by the European Patent Office, the competent court or authority shall permit the attendance of members of the department concerned and allow them to question any person giving evidence either directly or through the competent court or authority.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in which letters rogatory are executed has the right to require the Organisation to reimburse any fees paid to experts or interpreters and the costs arising from the procedure under paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or authority obliges the parties to secure evidence and the competent court or authority is not able itself to execute the letters rogatory, that court or authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking such consent, the competent court or authority shall indicate the approximate costs which would result from this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the Organisation shall reimburse any costs incurred; otherwise, the Organisation shall not be liable for such costs.

**Representation***Rule 151*

## Appointment of a common representative

(1) If there is more than one applicant and the request for grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be deemed to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative, this representative shall be deemed to be the common representative, unless the applicant first named has appointed a professional representative. The same shall apply to third parties acting in common in filing a notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent.

(2) If the European patent application is transferred to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis*. If such application is not possible, the European Patent Office shall invite such persons to appoint a common representative within a period to be specified. If this invitation is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative.

*Rule 152*

## Authorisations

(1) The President of the European Patent Office shall determine the cases in which a signed authorisation shall be filed by representatives acting before the European Patent Office.

(2) Where a representative fails to file such an authorisation, the European Patent Office shall invite him to do so within a period to be specified. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the appointment of a representative and the filing of the authorisation.

(4) A general authorisation may be filed enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of a party. A single copy shall suffice.

(5) The President of the European Patent Office may determine the form and content of:

(a) an authorisation relating to the representation of persons under Article 133, paragraph 2;

(b) a general authorisation.

(6) If a required authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative, other than the filing of a European patent application, shall be deemed not to have been taken, without prejudice to any other legal consequences provided for by this Convention.

- (7) Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of an authorisation.
- (8) A representative shall be deemed to be authorised until the termination of his authorisation has been communicated to the European Patent Office.
- (9) Unless it expressly provides otherwise, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it.
- (10) If a party appoints several representatives, they may act either jointly or singly, notwithstanding any provisions to the contrary in the communication of their appointment or in the authorisation.
- (11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association.

### *Rule 153*

#### Attorney evidentiary privilege

- (1) Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.
- (2) Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any communication or document relating to:
- (a) the assessment of the patentability of an invention;
  - (b) the preparation or prosecution of a European patent application;
  - (c) any opinion relating to the validity, scope of protection or infringement of a European patent or a European patent application.

### *Rule 154*

#### Amendment of the list of professional representatives

- (1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute before the end of September of the year for which the subscription is due.
- (2) Without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a professional representative may be deleted ex officio only:
- (a) in the event of his death or legal incapacity;
  - (b) where he is no longer a national of one of the Contracting States, unless he was granted an exemption under Article 134, paragraph 7(a);
  - (c) where he no longer has his place of business or employment within one of the Contracting States.
- (3) Any person entered on the list of professional representatives under Article 134, paragraphs (2) or (3), whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered on that list if the conditions for deletion no longer exist.

## PART VIII

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7

### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VIII OF THE CONVENTION

#### *Rule 155*

##### Filing and transmission of the request for conversion

- (1) The request for conversion referred to in Article 135, paragraph 1(a) or (b), shall be filed within three months of the withdrawal of the European patent application, or of the communication that the application is deemed to be withdrawn, or of the decision refusing the application or revoking the European patent. The effect of the European patent application under Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.
- (2) When transmitting the request for conversion to the central industrial property offices of the Contracting States specified in the request, the central industrial property office concerned or the European Patent Office shall attach to the request a copy of the file relating to the European patent application or European patent.
- (3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request for conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a) or (2), is not transmitted before the expiry of a period of twenty months from the date of filing or, if priority has been claimed, the date of priority.

#### *Rule 156*

##### Information to the public in the event of conversion

- (1) The documents accompanying the request for conversion under Rule 155, paragraph 2, shall be made available to the public by the central industrial property office under the same conditions and to the same extent as documents relating to national proceedings.
- (2) The printed specification of the national patent resulting from the conversion of a European patent application shall mention that application.

## PART IX

### IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART X OF THE CONVENTION

#### *Rule 157*

##### The European Patent Office as a receiving Office

- (1) The European Patent Office shall be competent to act as a receiving Office within the meaning of the PCT if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention and to the PCT. Without prejudice to paragraph 3, if the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office, the international application shall be filed directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where the European Patent Office acts as a receiving Office under the PCT, the international application shall be filed in English, French or German. The President of the European Patent Office may determine that the international application and any related item shall be filed in more than one copy.

(3) If an international application is filed with an authority of a Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting State shall ensure that the application reaches the European Patent Office not later than two weeks before the end of the thirteenth month from filing or, if priority is claimed, from the date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application shall be paid within one month of filing the application.

#### *Rule 158*

##### The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) PCT, an additional international search fee shall be paid for each further invention for which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) PCT, an additional fee for international preliminary examination shall be paid for each further invention for which the international preliminary examination is to be carried out.

(3) Where an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office shall examine the protest in accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, subject to payment of the prescribed protest fee. Further details concerning the procedure shall be determined by the President of the European Patent Office.

#### *Rule 159*

##### The European Patent Office as a designated or elected Office – Requirements for entry into the European phase

(1) In respect of an international application under Article 153, the applicant shall perform the following acts within thirty-one months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:

(a) supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 153, paragraph 4;

(b) specify the application documents, as originally filed or as amended, on which the European grant procedure is to be based;

(c) pay the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2;

(d) pay the designation fees if the period under Rule 39 has expired earlier;

(e) pay the search fee, where a supplementary European search report has to be drawn up;

(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the period under Rule 70, paragraph 1, has expired earlier;

- (g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 51, paragraph 1; Prop. 2006/07:56  
Bilaga 7
- (h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 25.
- (2) The Examining Division shall be competent to take decisions of the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

#### *Rule 160*

##### Consequences of non-fulfilment of certain requirements

- (1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the filing fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.
- (2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.
- (3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 112, paragraph 2, shall apply *mutatis mutandis*.

#### *Rule 161*

##### Amendment of the application

Without prejudice to Rule 137, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article 153, paragraph 7.

#### *Rule 162*

##### Claims incurring fees

- (1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee shall be paid for the eleventh and each subsequent claim within the period under Rule 159, paragraph 1.
- (2) If the claims fees are not paid in due time, they may still be paid within one month from a communication concerning the failure to observe the time limit. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.
- (3) Any claims fees paid within the period under paragraph 1 and in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.
- (4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

- (1) Where the designation of the inventor under Rule 19, paragraph 1, has not yet been made within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within two months.
- (2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number of the previous application or the copy thereof provided for in Rule 52, paragraph 1, and Rule 53 have not yet been submitted within the period under Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish that number or copy within two months. Rule 53, paragraphs 2 and 3, shall apply.
- (3) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, a sequence listing complying with the standard provided for in the Administrative Instructions under the PCT is not available to the European Patent Office, the applicant shall be invited to file a sequence listing complying with the rules laid down by the President of the European Patent Office within two months. Rule 30, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.
- (4) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the address, the nationality or the State in which his residence or principal place of business is located is missing in respect of any applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish these indications within two months.
- (5) Where, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the European Patent Office shall invite the applicant to appoint a professional representative within two months.
- (6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or 5 are not corrected in due time, the European patent application shall be refused. If the deficiency noted under paragraph 2 is not corrected in due time, the right of priority shall be lost for the application.

Rule 164

Consideration of unity by the European Patent Office

- (1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary search do not meet the requirements of unity of invention, a supplementary search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.
- (2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report or the supplementary search report.

*Rule 165*

The Euro-PCT application as conflicting application under Article 54,  
paragraph 3

A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule 159, paragraph 1(c) has been paid.



## Article 1

### *Abbreviated Expressions*

For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:

(i)“Office” means the authority of a Contracting Party entrusted with the granting of patents or with other matters covered by this Treaty;

(ii)“application” means an application for the grant of a patent, as referred to in Article 3;

(iii)“patent” means a patent as referred to in Article 3;

(iv)references to a “person” shall be construed as including, in particular, a natural person and a legal entity;

(v)“communication” means any application, or any request, declaration, document, correspondence or other information relating to an application or patent, whether relating to a procedure under this Treaty or not, which is filed with the Office;

(vi)“records of the Office” means the collection of information maintained by the Office, relating to and including the applications filed with, and the patents granted by, that Office or another authority with effect for the Contracting Party concerned, irrespective of the medium in which such information is maintained;

(vii)“recordation” means any act of

## Artikel 1

### *Förkortade begrepp*

I detta fördrag har följande uttryck nedan angivna betydelse om annat ej uttryckligen anges:

i)”patentmyndighet”: den myndighet hos en fördragsslutande part som har till uppgift att meddela patent eller handha andra angelägenheter som omfattas av detta fördrag.

ii)”ansökan”: en patentansökan som avses i artikel 3.

iii)”patent”: ett patent som avses i artikel 3.

iv)”person”: alla personer, såväl fysiska som juridiska personer.

v)”kommunikation”: ansökan eller begäran, förklaring, handling, korrespondens eller annan information som rör en ansökan eller ett patent och ges in till patentmyndigheten, oavsett om det sker inom ramen för ett förfarande enligt detta fördrag.

vi)”patentmyndighetens register”: den samlade information som förvaras av patentmyndigheten och som omfattar eller rör ansökningar som givits in till eller patent som meddelats av patentmyndigheten eller någon annan myndighet med verkan för den berörda fördragsslutande parten, oberoende av i vilken form sådan information förvaras.

vii)”införing”: alla sätt varigenom

including information in the records of the Office;

(viii)“applicant” means the person whom the records of the Office show, pursuant to the applicable law, as the person who is applying for the patent, or as another person who is filing or prosecuting the application;

(ix)“owner” means the person whom the records of the Office show as the owner of the patent;

(x)“representative” means a representative under the applicable law;

(xi)“signature” means any means of self-identification;

(xii)“a language accepted by the Office” means any one language accepted by the Office for the relevant procedure before the Office;

(xiii)“translation” means a translation into a language or, where appropriate, a transliteration into an alphabet or character set, accepted by the Office;

(xiv)“procedure before the Office” means any procedure in proceedings before the Office with respect to an application or patent;

(xv)except where the context indicates otherwise, words in the singular include the plural, and vice versa, and masculine personal pronouns include the feminine;

(xvi)“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed on March 20, 1883, as

information tillförs patentmyndighetens register.

viii)”sökande”: den person, som i patentmyndighetens register, i enlighet med tillämplig nationell lag, anges som den som söker patentet eller som ger in eller fullföljer ansökan.

ix)”innehavare”: den person som i patentmyndighetens register anges som innehavaren av patentet.

x)”ombud”: ett ombud i enlighet med nationell lag.

xi)”signatur”: varje form för självidentifikation.

xii)”ett språk som godtas av patentmyndigheten”: vilket som helst av de språk som patentmyndigheten godtar för det ifrågavarande förfarandet hos patentmyndigheten.

xiii)”översättning”: en översättning till det språk som godtas av patentmyndigheten eller, i förekommande fall, en transkribering till det alfabet eller den teckenuppsättning som godtas av patentmyndigheten.

xiv)”förfarande hos patentmyndigheten”: varje förfarande i ärende hos patentmyndigheten som rör en ansökan eller ett patent.

xv) där annat ej följer av sammanhanget skall ord i singularform omfatta pluralform och omvänt, samt maskulinpronomina omfatta femininumpronomina.

xvi)”Pariskonventionen”: Pariskonventionen för skydd av industriell äganderätt, undertecknad den 20 mars 1883, i

revised and amended;

(xvii)“Patent Cooperation Treaty” means the Patent Cooperation Treaty, signed on June 19, 1970, together with the Regulations and the Administrative Instructions under that Treaty, as revised, amended and modified;

(xviii)“Contracting Party” means any State or inter-governmental organization that is party to this Treaty;

(xix)“applicable law” means, where the Contracting Party is a State, the law of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the legal enactments under which that intergovernmental organization operates;

(xx)“instrument of ratification” shall be construed as including instruments of acceptance or approval;

(xxi)“Organization” means the World Intellectual Property Organization;

(xxii)“International Bureau” means the International Bureau of the Organization;

(xxiii)“Director General” means the Director General of the Organization.

## Article 2

### *General Principles*

(1)[*More Favourable Requirements*] A Contracting Party shall be free to provide for requirements which, from the viewpoint of applicants and owners, are more favourable than the requirements referred to in this Treaty and the

lydelse med beslutade ändringar.

xvii)“konventionen om patentsamarbete”: Konventionen om patentsamarbete, undertecknad den 19 juni 1970, jämte tillhörande tillämpningsföreskrifter och förvaltningsdirektiv, i lydelse med beslutade ändringar.

xviii)“fördragsslutande part”: en stat eller mellanstatlig organisation som är part till detta fördrag.

xix)“tillämplig lag”: i fråga om fördragsslutande part som är en stat, den statens lag, och i fråga om en fördragsslutande part som är en mellanstatlig organisation, den rättsordning enligt vilken den mellanstatliga organisationen verkar.

xx)“ratifikationsinstrument” omfattar bl.a. instrument för godtagande eller godkännande.

xxi)“organisationen”: Världsgenorganisationen för den intellektuella äganderätten.

xxii)“Internationella byrån”: organisationens internationella byrå.

xxiii)“generaldirektören”: Organisationens generaldirektör.

## Artikel 2

### *Allmänna principer*

1.[*Mer gynnsamma krav*] En fördragsslutande part har rätt att tillämpa krav vilka, från sökandes och innehavares utgångspunkt, är mer gynnsamma än vad som följer av detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter, utom såvitt avser

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

Regulations, other than Article 5.

artikel 5.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

(2)[*No Regulation of Substantive Patent Law*] Nothing in this Treaty or the Regulations is intended to be construed as prescribing anything that would limit the freedom of a Contracting Party to prescribe such requirements of the applicable substantive law relating to patents as it desires.

2.[*Ingen reglering av materiell patenträtt*] Ingenting i detta fördrag eller dess tillämpningsföreskrifter är avsett att tolkas som någon inskränkning i fördragsslutande parter rätt att, med avseende på tillämplig materiell patenträtt, föreskriva de krav de finner för gott.

### Article 3

*Applications and Patents to Which the Treaty Applies*

### Artikel 3

*Ansökningar och patent på vilka fördraget är tillämpligt*

(1)[*Applications*](a) The provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to national and regional applications for patents for invention and for invention and for patents of addition, which are filed with or for the Office of a Contracting Party, and which are:

1.[*Ansökningar*] a) Bestämmelserna i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas på nationella och regionala ansökningar om patent på uppfinningar och om tilläggspatent, vilka ges in till en fördragsslutande parts patentmyndighet eller för dess räkning och vilka är:

(i)types of applications permitted to be filed as international applications under the Patent Cooperation Treaty;

i)ansökningar av sådant slag som får ges in som internationella ansökningar enligt patentsamarbetskonventionen.

(ii)divisional applications of the types of applications referred to in item (i), for patents for invention or for patents of addition, as referred to in Article 4G(1) or (2) of the Paris Convention.

ii)avdelade ansökningar av sådant slag som avses i punkt i) ovan för patent på uppfinningar eller tilläggspatent som avses i artikel 4G.1 eller 2 i Pariskonventionen.

(b)Subject to the provisions of the Patent Cooperation Treaty, the provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to international applications, for patents for invention and for patents of addition, under the Patent Cooperation Treaty:

b)Om inte annat följer av konventionen om patentsamarbete tillämpas bestämmelserna i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter på sådana internationella ansökningar för patent på uppfinningar och för tilläggs-patent, som avses i konventionen om patentsamarbete, med avseende på

(i)in respect of the time limits applicable under Articles 22 and

i)tidsfrister hos en fördragsslutande parts patentmyndighet

39 (1) of the Patent Cooperation Treaty in the Office of a Contracting Party;

(ii) in respect of any procedure commenced on or after the date on which processing or examination of the international application may start under Article 23 or 40 of that Treaty.

(2)[*Patents*] The provisions of this Treaty and the Regulations shall apply to national and regional patents for invention, and to national and regional patents of addition, which have been granted with effect for a Contracting Party.

#### **Article 4**

##### *Security Exception*

Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom of a Contracting Party to take any action it deems necessary for the preservation of essential security interests.

#### **Article 5**

##### *Filing Date*

(1)[*Elements of Application*]

(a) Except as otherwise prescribed in the Regulations, and subject to paragraphs (2) to (8), a Contracting Party shall provide that the filing date of an application shall be the date on which its Office has received all of the following elements, filed, at the option of the applicant, on paper or as otherwise permitted by the Office for the purposes of the filing date:

(i) an express or implicit indication to the effect that the elements are

som gäller enligt artikel 22 och 39.1 i konventionen om patentsamarbete, Prop. 2006/07:56 Bilaga 8

ii) förfarande som inletts på eller efter den dag då handläggning eller prövning av den internationella ansökningsansökningsen får påbörjas enligt artikel 23 eller 40 i konventionen om patentsamarbete.

2.[*Patent*] Bestämmelserna i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter tillämpas på nationella och regionala patent på uppfinningar, och på nationella och regionala tilläggsopatent, vilka har meddelats med verkan för en fördragsslutande part.

#### **Artikel 4**

##### *Undantag för säkerhetsintressen*

Ingenting i detta fördrag och dess tillämpningsföreskrifter begränsar rätten för en fördragsslutande part att vidta de åtgärder som den finner nödvändiga för tillvaratagande av väsentliga säkerhetsintressen.

#### **Artikel 5**

##### *Ingivningsdag*

1.[*Vad en ansökan skall innehålla*]

a) En fördragsslutande part skall, om annat inte följer av punkterna 2-8 nedan eller av tillämpningsföreskrifterna, föreskriva att ingivningsdagen för en ansökan skall vara den dag, då dess patentmyndighet erhållit samtliga följande uppgifter, ingivna, med valfrihet för sökanden, på papper eller i den form som i övrigt medges av patentmyndigheten för ändamålet att fastställa ingivningsdag:

i) En uttrycklig eller underförstådd upplysning om att uppgifterna är

intended to be an application;

(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by the Office;

(iii) a part which on the face of it appears to be a description.

(b) A Contracting Party may, for the purposes of the filing date, accept a drawing as the element referred to in subparagraph (a)(iii).

(c) For the purposes of the filing date, a Contracting Party may require both information allowing the identity of the applicant to be established and information allowing the applicant to be contacted by the Office, or it may accept evidence allowing the identity of the applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by the Office, as the element referred to in subparagraph (a)(ii).

(2)[*Language*](a) A Contracting Party may require that the indications referred to in paragraph (1)(a)(i) and (ii) be in a language accepted by the Office.

(b) The part referred to in paragraph (1)(a)(iii) may, for the purposes of the filing date, be filed in any language.

(3)[*Notification*] Where the application does not comply with one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2), the Office shall, as soon as practicable, notify the applicant, giving the opportunity to comply

avsedda att utgöra en ansökan.

ii) Upplysningar som möjliggör identifikation av sökanden eller som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden.

iii) En del som vid ytligt betraktande framstår som en beskrivning.

b) En fördragsslutande part får för ändamålet att fastställa ingivningsdag godta en ritning såsom den del vilken avses i a) iii) ovan.

c) För ändamålet att fastställa ingivningsdag får en fördragsslutande part kräva både uppgifter som möjliggör identifikation av sökanden och upplysningar som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, eller får patentmyndigheten såsom upplysningar enligt a) ii) ovan godta bevisning som möjliggör identifikation av sökanden eller som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden.

2.[*Språk*] a) En fördragsslutande part får kräva att upplysningar som avses i punkt 1.a) i) och ii) är på ett språk som godtas av patentmyndigheten.

b) Den del som avses i punkt 1.a) iii) får, för ändamålet att fastställa ingivningsdag, ges in på vilket språk som helst.

3.[*Underrättelse*] Om ansökan inte uppfyller ett eller flera av de krav som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1 och 2, skall patentmyndigheten så snart det låter sig göra underrätta sökanden och ge denne möjlighet att uppfylla kraven och

with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations.

(4)[*Subsequent Compliance with Requirements*](a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are not complied with in the application as initially filed, the filing date shall, subject to subparagraph (b) and paragraph (6), be the date on which all of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are subsequently complied with.

(b) A Contracting Party may provide that, where one or more of the requirements referred to in subparagraph (a) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the application shall be deemed not to have been filed. Where the application is deemed not to have been filed, the Office shall notify the applicant accordingly, indicating the reasons therefore.

(5)[*Notification Concerning Missing Part of Description or Drawing*] Where, in establishing the filing date, the Office finds that a part of the description appears to be missing from the application, or that the application refers to a drawing which appears to be missing from the application, the Office shall promptly notify the applicant accordingly.

(6)[*Filing Date Where Missing Part of Description or Drawing Is Filed*] (a) Where a missing part of the description or a missing drawing is filed with the Office within the time limit prescribed in

att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

4.[*Senare kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1 och 2, inte har uppfyllts genom ansökan, såsom ursprungligen ingiven, skall, om annat inte följer av b) nedan och av punkt 6, vara den senare dag, då alla de krav, som den fördragsslutande parten tillämnar i enlighet med punkterna 1 och 2, har uppfyllts.

b) En fördragsslutande part får föreskriva att en ansökan skall anses som ej ingiven, då ett eller flera av de krav som avses i a) ovan inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. När ansökan har ansetts ej ingiven, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om detta och ange skälen för det.

5.[*Underrättelse om saknade delar av beskrivning eller ritning*] Om patentmyndigheten vid prövning av frågan om ingivningsdag finner att en del av beskrivningen förefaller saknas i ansökan, eller att det hänvisas till en ritning vilken förefaller saknas i ansökan, skall patentmyndigheten snarast underrätta sökanden om detta.

6.[*Ingivningsdag då saknade delar av beskrivning eller ritning ges in*] a) Om en saknad del av beskrivningen eller en saknad ritning ges in till patentmyndigheten inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämp-

the Regulations, that part of the description or drawing shall be included in the application, and, subject to subparagraphs(b) and(c), the filing date shall be the date on which the Office has received that part of the description or that drawing, or the date on which all of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are complied with, whichever is later.

(b)Where the missing part of the description or the missing drawing is filed under subparagraph (a) to rectify its omission from an application which, at the date on which one or more elements referred to in paragraph (1)(a) were first received by the Office, claims the priority of an earlier application, the filing date shall, upon the request of the applicant filed within a time limit prescribed in the Regulations, and subject to the requirements prescribed in the Regulations, be the date on which all the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and (2) are complied with.

(c)Where the missing part of the description or the missing drawing filed under subparagraph (a) is withdrawn within a time limit fixed by the Contracting Party, the filing date shall be the date on which the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) and(2) are complied with.

(7)[*Replacing Description and Drawings by Reference to a Previously Filed Application*] (a) Subject to the requirements prescribed in the Regulations, a reference, made upon the filing of the application, in a language accepted by the Office, to a previously filed

ningsföreskrifterna, skall den delen av beskrivningen eller ritningen fogas till ansökan och, om annat inte följer av b) och c) nedan, ingivningsdagen vara den senaste av de dagar då patentmyndigheten mottagit den saknade delen av beskrivningen eller ritningen i fråga, eller då alla de krav, som den fördragsslutande parten tillämpar i enlighet med punkterna 1 och 2, har uppfyllts.

b)Om den saknade delen av beskrivningen eller den saknade ritningen ges in enligt a) ovan för komplettering av en ansökan, beträffande vilken prioritet från en äldre ansökan åberopas den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i punkt 1.a), skall, om sökanden begär det inom den tidsfrist och i den ordning som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, vara den dag då alla krav, som den fördragsslutande parten tillämpar i enlighet med punkterna 1 och 2, är uppfyllda.

c)Om den saknade del av beskrivningen eller den saknade ritning som givits in enligt a) ovan återtas inom en tidsfrist som bestäms av den fördragsslutande parten, skall ingivningsdagen vara den dag, då de krav, som den fördragsslutande parten tillämpar i enlighet med punkterna 1 och 2, är uppfyllda.

7.[*Ersättning av beskrivning och ritningar med en hänvisning till en tidigare ingiven ansökan*] a) Om det när en ansökan ges in hänvisas, i den ordning som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och på ett språk som godtas av patentmyndigheten, till en tidigare



application shall, for the purposes of the filing date of the application, replace the description and any drawings.

ingiven ansökan, skall, för ändamålet att fastställa ingivningsdag, hänvisningen ersätta beskrivningen och ritningar.

(b)Where the requirements referred to in subparagraph (a) are not complied with, the application may be deemed not to have been filed. Where the application is deemed not to have been filed, the Office shall notify the applicant accordingly, indicating the reasons therefore.

b)Om de krav som avses i a) ovan inte uppfylls, skall ansökan anses som ej ingiven. När ansökan har ansetts ej ingiven, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om detta och ange skälen för det.

(8)[*Exceptions*] Nothing in this Article shall limit:

8.[*Undantag*] Ingenting i denna artikel skall begränsa

(i)the right of an applicant under Article 4G(1) or(2) of the Paris Convention to preserve, as the date of a divisional application referred to in that Article, the date of the initial application referred to in that Article and the benefit of the right of priority, if any;

i)den rätt som enligt artikel 4G.1 eller 2 i Pariskonventionen gäller för sökanden att som dag för en sådan avdelad ansökan, som avses i den nämnda artikeln, bibehålla dagen för den ursprungliga ansökan, som avses i samma artikel, samt rätten till prioritet, om sådan föreligger,

(ii)the freedom of a Contracting Party to apply any requirements necessary to accord the benefit of the filing date of an earlier application to an application of any type prescribed in the Regulations.

ii)friheten för en fördragsslutande part att ställa upp de krav som är nödvändiga för att en ingivningsdag från en tidigare ansökan skall få utnyttjas för en ansökan av något sådant slag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

## **Article 6** *Application*

## **Artikel 6** *Ansökan*

(1)[*Form or Contents of Application*] Except where otherwise provided for by this Treaty, no Contracting Party shall require compliance with any requirement relating to the form or contents of an application different from or additional to:

1.[*Ansökans form eller innehåll*] Ingen fördragsslutande part får, om annat inte följer av detta fördrag, ställa upp krav beträffande en ansökans form eller innehåll som avviker från

(i)the requirements relating to

i)de krav beträffande form eller

form or contents which are provided for in respect of international applications under the Patent Cooperation Treaty;

- (ii) the requirements relating to form or contents compliance with which, under the Patent Cooperation Treaty, may be required by the Office of, or acting for, any State party to that Treaty once the processing or examination of an international application, as referred to in Article 23 or 40 of the said Treaty, has started;
- (iii) any further requirements prescribed in the Regulations.

(2)[*Request Form*](a) A Contracting Party may require that the contents of an application which correspond to the contents of the request of an international application under the Patent Cooperation Treaty be presented on a request Form prescribed by that Contracting Party. A Contracting Party may also require that any further contents allowed under paragraph (1)(ii) or prescribed in the Regulations pursuant to paragraph(1)(iii) be contained in that request Form.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), and subject to Article 8(1), a Contracting Party shall accept the presentation of the contents referred to in subparagraph(a) on a request Form provided for in the Regulations.

(3)[*Translation*] A Contracting Party may require a translation of any part of the application that is not in a language accepted by its Office. A Contracting Party may

innehåll som gäller för internationella ansökningar enligt konventionen om patentsamarbete,

- ii) de krav beträffande form eller innehåll som med stöd av konventionen om patentsamarbete får ställas upp av en patentmyndighet i, eller som verkar för, en stat som är part i den konventionen, när handläggningen eller prövningen av en sådan internationell ansökan som avses i artikel 23 eller 40 av nämnda konvention har påbörjats,
- iii) de ytterligare krav som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

2.[*Ansökningsblankett*](a) En fördragsslutande part får kräva att en ansökans innehåll som överensstämmer med innehållet i en begäran för en internationell ansökan enligt konventionen om patentsamarbete skall anges i en av den fördragsslutande parten föreskriven ansökningsblankett. En fördragsslutande part får också kräva att sådant innehåll som i övrigt är tillåtet enligt punkt 1 ii) eller som med stöd av punkt 1 iii) föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna skall anges i samma slags ansökningsblankett.

b) Trots vad som sägs i a) ovan skall en fördragsslutande part, med iakttagande av vad som gäller enligt artikel 8.1, godta att det innehåll som avses i a) ovan anges i en ansökningsblankett som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

3.[*Översättning*] En fördragsslutande part får kräva översättning av alla delar av ansökan som inte är på ett språk som godtas av partens patentmyndighet. Därutöver får en

also require a translation of the parts of the application, as prescribed in the Regulations, that are in a language accepted by the Office, into any other languages accepted by that Office.

(4)[*Fees*] A Contracting Party may require that fees be paid in respect of the application. A Contracting Party may apply the provisions of the Patent Cooperation Treaty relating to payment of application fees.

(5)[*Priority Document*] Where the priority of an earlier application is claimed, a Contracting Party may require that a copy of the earlier application, and a translation where the earlier application is not in a language accepted by the Office, be filed in accordance with the requirements prescribed in the Regulations.

(6)[*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence in respect of any matter referred to in paragraph (1) or (2) or in a declaration of priority, or any translation referred to in paragraph (3) or (5), be filed with its Office in the course of the processing of the application only where that Office may reasonably doubt the veracity of that matter or the accuracy of that translation.

(7)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with, the Office shall notify the applicant, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit

fördragsslutande part, när de delar av ansökan, som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, är på ett språk som godtas av patentmyndigheten, kräva översättning av dessa delar till ettvarit annat språk som godtas av patentmyndigheten.

4.[*Avgifter*] En fördragsslutande får kräva att avgifter skall erläggas för ansökan. En fördragsslutande part får tillämpa bestämmelserna i konventionen om patentsamarbete rörande betalning av ansökningsavgifter.

5.[*Prioritetsdokument*] När prioritet från en äldre ansökan begärs, får en fördragsslutande part kräva att en kopia av den äldre ansökan och, om den äldre ansökan inte är på ett språk som godtas av patentmyndigheten, en översättning ges in i överensstämmelse med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

6.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning rörande en uppgift, som avses i punkt 1 eller 2 eller i en prioritetsförklaring, eller rörande en översättning som avses i punkt 3 eller 5, ges in till patentmyndigheten i ansökningsärendet endast då patentmyndigheten har befogad anledning att ifrågasätta riktigheten av uppgiften eller översättningen.

7.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav som den fördragsslutande parten ställt upp i med stöd av punkterna 1–6 inte uppfylls, skall patentmyndigheten underrätta sökanden och ge denne möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i

prescribed in the Regulations.

(8)[*Non-Compliance with Requirements*](a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the Contracting Party may, subject to subparagraph (b) and Articles 5 and 10, apply such sanction as is provided for in its law.

(b)Where any requirement applied by the Contracting Party under paragraph(1),(5) or(6) in respect of a priority claim is not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the priority claim may, subject to Article 13, be deemed non-existent. Subject to Article 5(7)(b), no other sanctions may be applied.

#### **Article 7** *Representation*

(1)[*Representatives*](a) A Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office:

(i)have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and patents;

(ii)provide, as his address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.

(b)Subject to subparagraph (c), an act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under sub-

tillämpningsföreskrifterna.

8.[*Bristande kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp med stöd av punkterna 1–6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, om annat inte följer av b) ovan och artiklarna 5 och 10, den fördragsslutande parten tillämpa sådana påföljder som gäller enligt dess lag.

b)Om ett krav, som en fördragsslutande part med avseende på prioritetsbegäran ställt upp med stöd av punkt 1, 5 eller 6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, om annat inte följer av artikel 13, prioritetsbegäran anses ej ha gjorts. Inga andra påföljder får tillämpas, utöver vad som följer av artikel 5.7 b).

#### **Artikel 7** *Representation*

1.[*Ombud*] a) En fördragsslutande part får kräva att ett ombud som anlitas för ett förfarande hos patentmyndigheten skall

i)vara berättigad enligt tillämplig lag att uppträda inför patentmyndigheten i ärenden om ansökningar och patent,

ii)uppgge som sin adress en adress på ett territorium föreskrivet av den fördragsslutande parten.

b)Om annat inte följer av c) nedan skall en åtgärd som med avseende på ett förfarande hos patentmyndigheten företas av eller gentemot ett ombud, som uppfyller de krav som den

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

paragraph(a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, owner or other interested person who appointed that representative.

(c)A Contracting Party may provide that, in the case of an oath or declaration or the revocation of a power of attorney, the signature of a representative shall not have the effect of the signature of the applicant, owner or other interested person who appointed that representative.

(2)[*Mandatory Representation*] (a) A Contracting Party may require that an applicant, owner or other interested person appoint a representative for the purposes of any procedure before the Office, except that an assignee of an application, an applicant, owner or other interested person may act himself before the Office for the following procedures:

(i)the filing of an application for the purposes of the filing date;

(ii)the mere payment of a fee;

(iii)any other procedure as prescribed in the Regulations;

(iv)the issue of a receipt or notification by the Office in respect of any procedure referred to in items(i) to(iii).

(b)A maintenance fee may be paid by any person.

(3)[*Appointment of Representative*] A Contracting Party shall accept that the

fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med a) ovan, ha verkan som en åtgärd företagen av eller gentemot sökanden, innehavaren eller den person som i övrigt utsett ombudet.

c)En fördragsslutande part får, då fråga är om ed eller försäkran eller återkallelse av fullmakt, föreskriva att ombudets signatur inte skall ha verkan som signatur för sökanden, innehavaren eller den person som i övrigt utsett ombudet.

2.[*Obligatorisk representation*] a) En fördragsslutande part får kräva att en sökande, innehavare eller annan person utser ett ombud för alla förfaranden hos patentmyndigheten, dock att en ingivare, en sökande, en innehavare eller annan person själv får uppträda inför patentmyndigheten i följande angelägenheter:

i)Ingivande av en ansökan för ändamålet att få ingivningsdag fastställd.

ii)Åtgärd som enbart innefattar betalning av en avgift.

iii)Andra åtgärder som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

iv)Mottagande eller svar på under rättelse från patentmyndigheten som hänför sig till någon åtgärd enligt i)–ii) ovan.

b)Avgift för vidmakthållande får betalas av vem som helst.

3.[*Förordnande av ombud*] En fördragsslutande part skall godta att ett förordnande av ombud ges in

appointment of the representative be filed with the Office in a manner prescribed in the Regulations.

(4)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs, except where otherwise provided for by this Treaty or prescribed in the Regulations.

(5)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (3) are not complied with, the Office shall notify the assignee of the application, applicant, owner or other interested person, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations.

(6)[*Non-Compliance with Requirements*] (a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (3) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the Contracting Party may apply such sanction as is provided for in its law.

## Article 8

### *Communications; Addresses*

(1)[*Form and Means of Transmittal of Communications*](a) Except for the establishment of a filing date under Article 5(1), and subject to Article 6(1), the Regulations shall, subject to subparagraphs (b) to (d),

till patentmyndigheten i den ordning som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna. Prop. 2006/07:56 Bilaga 8

4.[*Förbud mot ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på angelägenheter som avses i punkterna 1–3, ställa upp andra formella krav än som där avses, utom då annat föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

5.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–3, inte har uppfyllts, skall patentmyndigheten underrätta ingivaren av ansökan, sökanden, innehavaren eller annan berörd person och ge vederbörande möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

6.[*Bristande kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutandeparten ställt upp i enlighet med punkterna 1–3, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får den fördragsslutande parten tillämpa sådana påföljder som gäller enligt dess lag.

## Artikel 8

### *Kommunikationer; Adresser*

1.[*Form och medel för överföring av kommunikationer*] a) För andra fall än då fråga är om att fastställa ingivningsdag enligt artikel 5.1 och fall då artikel 6.1 är tillämplig skall i tillämpningsföreskrifterna föreskrivas vilka krav en fördrags-

set out the requirements which a Contracting Party shall be permitted to apply as regards the form and means of transmittal of communications.

(b) No Contracting Party shall be obliged to accept the filing of communications other than on paper.

(c) No Contracting Party shall be obliged to exclude the filing of communications on paper.

(d) A Contracting Party shall accept the filing of communications on paper for the purpose of complying with a time limit.

(2) [*Language of Communications*] A Contracting Party may, except where otherwise provided for by this Treaty or the Regulations, require that a communication be in a language accepted by the Office.

(3) [*Model International Forms*] Notwithstanding paragraph (1) (a), and subject to paragraph (1) (b) and Article 6(2) (b), a Contracting Party shall accept the presentation of the contents of a communication on a Form which corresponds to a Model International Form in respect of such a communication provided for in the Regulations, if any.

(4) [*Signature of Communications*] (a) Where a Contracting Party requires a signature for the purposes of any communication, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.

slutande part får ställa upp med avseende på form och medel för överföring av kommunikationer.

b) Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att godta ingivande av kommunikationer annat än i pappersform.

c) Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att utesluta ingivande av kommunikationer i pappersform.

d) En fördragsslutande part skall godta ingivande av kommunikationer i pappersform för ändamålet att en tidsfrist skall uppfyllas.

2. [*Kommunikationsspråk*] En fördragsslutande part får, utom då annat är föreskrivet i detta fördrag eller i tillämpningsföreskrifterna, kräva att en kommunikation är på ett språk som godtas av patentmyndigheten.

3. [*Internationell blankettstandard*] Trots vad som sägs i punkt 1.a skall en fördragsslutande part, om annat inte följer av punkt 1.b och artikel 6.2. b), godta att innehållet i en kommunikation lämnas på en blankett som motsvarar internationell blankettstandard för sådana kommunikationer, enligt vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

4. [*Signatur för kommunikationer*] a) Om en fördragsslutande kräver signatur för en kommunikation skall denna fördragsslutande part godta varje slag av signatur som uppfyller de krav som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(b)No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature which is communicated to its Office, except in respect of any quasi-judicial proceedings or as prescribed in the Regulations.

(c)Subject to subparagraph(b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the authenticity of any signature.

(5)[*Indications in Communications*] A Contracting Party may require that any communication contain one or more indications prescribed in the Regulations.

(6)[*Address for Correspondence, Address for Legal Service and Other Address*] A Contracting Party may, subject to any provisions prescribed in the Regulations, require that an applicant, owner or other interested person indicate in any communication:

(i)an address for correspondence;

(ii)an address for legal service;

(iii)any other address provided for in the Regulations.

(7)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with in respect of communications, the Office shall notify the applicant, owner or other interested person, giving the

b)Ingen fördragsslutande part får, med avseende på signaturer som kommuniceras med patentmyndigheten, kräva bevittnande, notariebestyrkande, äkthetsintyg, officiell registrering eller annan certifiering, utom då fråga är om domstolsliknande förfaranden eller det i övrigt föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

c)En fördragsslutande part får, med iakttagande av bestämmelsen i b) ovan, kräva att bevisning ges in till patentmyndigheten endast då denna har befogad anledning att ifrågasätta en signaturs äkthet.

5.[*Uppllysningar i kommunikationer*] En fördragsslutande part får kräva att en kommunikation innehåller en eller flera uppgifter som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

6.[*Kommunikationsadress, delgivningsadress och annan adress*] En fördragsslutande part får, i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, kräva att en sökande, innehavare eller annan berörd person i en kommunikation uppger

i)en adress för korrespondens,

ii)en delgivningsadress,

iii)en annan adress i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

7.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav i fråga om kommunikation, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–6, inte har uppfyllts, skall patentmyndigheten underrätta sökanden, innehavaren eller annan



opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within the time limit prescribed in the Regulations.

(8)[*Non-Compliance with Requirements*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (6) are not complied with within the time limit prescribed in the Regulations, the Contracting Party may, subject to Articles 5 and 10 and to any exceptions prescribed in the Regulations, apply such sanction as is provided for in its law.

#### **Article 9** *Notifications*

(1)[*Sufficient Notification*] Any notification under this Treaty or the Regulations which is sent by the Office to an address for correspondence or address for legal service indicated under Article 8(6), or any other address provided for in the Regulations for the purpose of this provision, and which complies with the provisions with respect to that notification, shall constitute a sufficient notification for the purposes of this Treaty and the Regulations.

(2)[*If Indications Allowing Contact Were Not Filed*] Nothing in this Treaty and in the Regulations shall oblige a Contracting Party to send a notification to an applicant, owner or other interested person, if indications allowing that applicant, owner or other interested person to be contacted have not been filed with the Office.

berörd person och ge vederbörande möjlighet att uppfylla kraven och att yttra sig inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

8.[*Bristande kravuppfyllelse*] Om ett eller flera av de krav, som den fördragsslutande parten ställt upp i enlighet med punkterna 1–6, inte har uppfyllts inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, får, om annat inte följer av artiklarna 5 och 10, den fördragsslutande parten tillämpa sådana påföljder som gäller enligt dess lag.

#### **Artikel 9** *Underrättelser*

1.[*Giltig underrättelse*] En underrättelse enligt detta fördrag eller tillämpningsföreskrifterna, som av patentmyndigheten sänds till en adress för korrespondens eller en delgivningsadress som anges i artikel 8.6 eller till någon annan adress som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna med avseende på tillämpningen av denna bestämmelse, skall, när underrättelsen är i överensstämmelse med vad som är föreskrivet om underrättelsen i fråga, anses giltig enligt detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna.

2.[*Om upplysningar som möjliggör kontakt inte har givits in*] Ingenting i detta fördrag eller tillämpningsföreskrifterna skall innebära skyldighet för en fördragsslutande part att sända en underrättelse till en sökande, ägare eller annan berörd person, om upplysningar, som möjliggör identifikation av sökanden eller som gör det möjligt för

patentmyndigheten att kontakta sökanden, inte har givits in till patentmyndigheten. Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

(3)[*Failure to Notify*] Subject to Article 10(1), where an Office does not notify an applicant, owner or other interested person of a failure to comply with any requirement under this Treaty or the Regulations, that absence of notification does not relieve that applicant, owner or other interested person of the obligation to comply with that requirement.

### Article 10

#### *Validity of Patent; Revocation*

(1)[*Validity of Patent Not Affected by Non-Compliance with Certain Formal Requirements*] Non-compliance with one or more of the formal requirements referred to in Articles 6(1), (2), (4) and (5) and 8(1) to (4) with respect to an application may not be a ground for revocation or invalidation of a patent, either totally or in part, except where the non-compliance with the formal requirement occurred as a result of a fraudulent intention.

(2)[*Opportunity to Make Observations, Amendments or Corrections in Case of Intended Revocation or Invalidation*] A patent may not be revoked or invalidated, either totally or in part, without the owner being given the opportunity to make observations on the intended revocation or invalidation, and to make amendments and corrections where permitted under the applicable law, within a reasonable time limit.

3.[*Underlåten underrättelse*] Den omständighet att en patentmyndighet inte underrättar en sökande, innehavare eller annan berörd person om bristande uppfyllelse av krav enligt detta fördrag eller tillämpningsföreskrifterna befriar inte sökanden, innehavaren eller den annars berörda personen från skyldigheten att uppfylla kravet, dock att bestämmelsen i artikel 10.1 gäller.

### Artikel 10

#### *Patents giltighet; Upphävande*

1.[*Patents giltighet som inte påverkas av bristande uppfyllelse av vissa formella krav*] Det förhållandet att ett eller flera av de formella krav som avses i artikel 6.1, 6.2 och 6.4 samt artikel 8.1–4 inte har uppfyllts för en ansökan får inte utgöra grund för upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett patent, vare sig helt eller delvis, utom då den bristande kravuppfyllelsen orsakats av bedrägligt uppsåt.

2.[*Tillfälle till yttrande, ändringar eller rättelser då fråga är om upphävande eller ogiltigförklaring*] Ett patent får inte upphävas eller förklaras ogiltigt, vare sig helt eller delvis, utan att innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt upphävande eller ogiltigförklaring, och att göra ändringar och rättelser, då sådana är tillåtna enligt tillämplig lag.

(3)[*No Obligation for Special Procedures*] Paragraphs (1) and (2) do not create any obligation to put in place judicial procedures for the enforcement of patent rights distinct from those for the enforcement of law in general.

### Article 11

#### *Relief in Respect of Time Limits*

(1)[*Extension of Time Limits*] A Contracting Party may provide for the extension, for the period prescribed in the Regulations, of a time limit fixed by the Office for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent, if a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and the request is filed, at the option of the Contracting Party:

(i)prior to the expiration of the time limit; or

(ii)after the expiration of the time limit, and within the time limit prescribed in the Regulations.

(2)[*Continued Processing*] Where an applicant or owner has failed to comply with a time limit fixed by the Office of a Contracting Party for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent, and that Contracting Party does not provide for extension of a time limit under paragraph(1)(ii), the Contracting Party shall provide for continued processing with respect to the application or patent and, if necessary, reinstatement of the rights of the applicant or owner with respect to that application or

3.[*Inget krav på särskilda förfaranden*] Av punkt 1 och 2 följer ingen skyldighet att införa några särskilda rättsliga förfaranden för hävdande av patenträttigheter än som gäller för rättsvård i allmänhet.

### Artikel 11

#### *Lättnader med avseende på tidsfrister*

1.[*Förlängning av tidsfrister*] En fördragsslutande part får tillämpa en ordning för förlängning, den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, av en tidsfrist som bestämts av patentmyndigheten och som avser en åtgärd i ett förfarande hos patentmyndigheten i ett ärende om en ansökan eller ett patent, förutsatt att detta begärs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna och en sådan begäran ges in, efter den fördragsslutande partens val, antingen

i)innan tidsfristen har löpt ut, eller

ii)efter det att tidsfristen har löpt ut men inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

2.[*Fortsatt handläggning*] När en sökande eller innehavare inte har iakttagit en tidsfrist som bestämts av en fördragsslutande parts patentmyndighet och som avser en åtgärd i ett förfarande hos patentmyndigheten i ett ärende om en ansökan eller ett patent, skall den fördragsslutande parten, om denna inte tillämpar en ordning för fristförlängning enligt punkt 1.ii), sörja för fortsatt handläggning för ansökan eller patentet och, där så är nödvändigt, för återställande av sökandens eller innehavarens rättigheter med avseende på

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

patent, if:

samma ansökan eller patent,  
förelagt att

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

(ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the action concerned applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations.

ii) begäran ges in och alla krav om åtgärder som den ifrågavarande tidsfristen avsett har uppfyllts inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(3) *[Exceptions]* No Contracting Party shall be required to provide for the relief referred to in paragraph (1) or (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

3. *[Undantag]* Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att medge lättnader som avses i punkt 1 eller 2 med avseende på de undantag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(4) *[Fees]* A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1) or (2).

4. *[Avgifter]* En fördragsslutande får kräva att en avgift erläggs för en begäran enligt punkt 1 eller 2.

(5) *[Prohibition of Other Requirements]* No Contracting Party may require that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the relief provided for under paragraph (1) or (2), except where otherwise provided for by this Treaty or prescribed in the Regulations.

5. *[Förbud mot ytterligare krav]* Ingen fördragsslutande part får, med avseende på lättnader som avses i punkterna 1 och 2, ställa upp andra krav än som avses i punkt 1–4, utom då annat följer av detta fördrag eller föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

(6) *[Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal]* A request under paragraph (1) or (2) may not be refused without the applicant or owner being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

6. *[Tillfälle till yttrande då fråga är om att avslå en begäran]* En begäran enligt punkt 1 eller 2 får inte avslås utan att sökanden eller innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt avslag.

## Article 12

*Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Uninten-*

## Artikel 12

*Återställande av rättigheter sedan patentmyndigheten funnit att*

(1)[*Request*] A Contracting Party shall provide that, where an applicant or owner has failed to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office, and that failure has the direct consequence of causing a loss of rights with respect to an application or patent, the Office shall reinstate the rights of the applicant or owner with respect to the application or patent concerned, if:

(i)a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

(ii)the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the said action applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations;

(iii)the request states the reasons for the failure to comply with the time limit; and

(iv)the Office finds that the failure to comply with the time limit occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that any delay was unintentional.

(2)[*Exceptions*] No Contracting Party shall be required to provide for the reinstatement of rights under paragraph (1) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

(3)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1).

1.[*Begäran*] En fördragsslutande part skall, när en sökande eller innehavare inte har iakttagit en tidsfrist i ett förfarande hos patentmyndigheten och som direkt följd därav förlorat rättigheter med avseende på en ansökan eller ett patent, sörja för att patentmyndigheten återställer sökandens eller innehavarens förlorade rättigheter, förutsatt att

i)en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

ii)begäran ges in och alla krav om åtgärder som den ifrågavarande tidsfristen avsett har uppfyllts inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

iii)det i begäran anges skälen för att tidsfristen inte iakttagits, och

iv)patentmyndigheten finner att tidsfristen försuttits trots att den omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits eller, om den fördragsslutande parten så medger, trots att dröjsmålet varit oavsiktligt.

2.[*Undantag*] Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att återställa rättigheter enligt punkt 1 med avseende på de undantag som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

3.[*Avgifter*] En fördragsslutande får kräva att en avgift erläggs för en begäran enligt punkt 1.

(4)[*Evidence*] A Contracting Party may require that a declaration or other evidence in support of the reasons referred to in paragraph(1)(iii) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office.

(5)[*Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal*] A request under paragraph (1) may not be refused, totally or in part, without the requesting party being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

### Article 13

*Correction or Addition of Priority Claim; Restoration of Priority Right*

(1)[*Correction or Addition of Priority Claim*] Except where otherwise prescribed in the Regulations, a Contracting Party shall provide for the correction or addition of a priority claim with respect to an application (“the subsequent application”), if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in the Regulations; and

(iii) the filing date of the subsequent application is not later than the date of the expiration of the priority period calculated from the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

(2)[*Delayed Filing of the*

4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att en förklaring eller annan bevisning som styrker skäl som avses i punkt 1. iii) ges in till patentmyndigheten inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

5.[*Tillfälle till yttrande då fråga är om att avslå en begäran*] En begäran enligt punkt 1 får inte avslås, vare sig helt eller delvis, utan att sökanden eller innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt avslag

### Artikel 13

*Rättelse av eller tillägg till prioritetsbegäran: Återställande av prioritetsrätt*

1.[*Rättelse av eller tillägg till prioritetsbegäran*] En fördragsslutande part skall, utom då annat föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, tillåta rättelse av eller tillägg till en prioritetsbegäran som gäller en ansökan (“den senare ansökan”), förutsatt att

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

ii) begäran ges in inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

iii) ingivningsdagen för den senare ansökan inte är senare än dagen för utgången av den prioritetsfrist som beräknats från ingivningsdagen för den äldsta ansökan, beträffande vilken prioritet åberopas.

2.[*Fördröjd ingivning av den*

*Subsequent Application*] Taking into consideration Article 15, a Contracting Party shall provide that, where an application (“the subsequent application”) which claims or could have claimed the priority of an earlier application has a filing date which is later than the date on which the priority period expired, but within the time limit prescribed in the Regulations, the Office shall restore the right of priority, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit prescribed in the Regulations;

(iii) the request states the reasons for the failure to comply with the priority period; and

(iv) the Office finds that the failure to file the subsequent application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, was unintentional.

(3)[*Failure to File a Copy of Earlier Application*] A Contracting Party shall provide that, where a copy of an earlier application required under Article 6(5) is not filed with the Office within the time limit prescribed in the Regulations pursuant to Article 6, the Office shall restore the right of priority, if:

(i) a request to that effect is made to the Office in accordance with

*senare ansökan*] Med beaktande av artikel 15 skall en fördragsslutande part, när en ansökan (“den senare ansökan”), som är eller skulle ha kunnat vara föremål för en begäran om prioritet från en äldre ansökan, och vars ingivningsdag är senare än den dag då prioritetsfristen löpte ut men inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, sörja för att patentmyndigheten återställer rätten till prioritet, förutsatt att:

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

ii) begäran ges in inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

iii) det i begäran anges skälen för att tidsfristen inte iakttagits, och

iv) patentmyndigheten finner att prioritetsfristen har försuttits trots att den omsorg som betingats av omständigheterna har iakttagits eller, om den fördragsslutande parten så medger, trots att dröjsmålet varit oavsiktligt.

3.[*Försutten tid för ingivande av kopia av en äldre ansökan*] En fördragsslutande part skall, när en sådan kopia av en äldre ansökan som krävs med stöd av artikel 6.5 inte har givits in till patentmyndigheten inom den tidsfrist som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna i enlighet med artikel 6, sörja för att patentmyndigheten återställer rätten till prioritet, förutsatt att

i) en begäran om detta görs hos patentmyndigheten i enlighet med

the requirements prescribed in the Regulations;

(ii) the request is filed within the time limit for filing the copy of the earlier application prescribed in the Regulations pursuant to Article 6(5);

(iii) the Office finds that the request for the copy to be provided had been filed with the Office with which the earlier application was filed, within the time limit prescribed in the Regulations; and

(iv) a copy of the earlier application is filed within the time limit prescribed in the Regulations.

(4)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraphs (1) to (3).

(5)[*Evidence*] A Contracting Party may require that a declaration or other evidence in support of the reasons referred to in paragraph (2)(iii) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office.

(6)[*Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal*] A request under paragraphs (1) to (3) may not be refused, totally or in part, without the requesting party being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

#### **Article 14** *Regulations*

(1)[*Content*] (a) The Regulations annexed to this Treaty provide rules concerning:

vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

ii) begäran ges in inom den tid för ingivande av kopia av den äldre ansökan som i enlighet med artikel 6.5 föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna,

iii) patentmyndigheten finner utrett att en begäran om ifrågavarande kopia har givits in till den patentmyndighet, hos vilken den äldre ansökan gavs in, inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna, och

iv) en kopia av den äldre ansökan ges in inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

4.[*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift erläggs för en begäran enligt punkt 1–3.

5.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att en förklaring eller annan bevisning som styrker skäl som avses i punkt 2. iii) ges in till patentmyndigheten inom den tid som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

6.[*Tillfälle till yttrande då fråga är om att avslå en begäran*] En begäran enligt punkt 1–3 får inte avslås, vare sig helt eller delvis, utan att sökanden eller innehavaren beretts möjlighet att inom en skälig tidsfrist yttra sig över tilltänkt avslag

#### **Artikel 14** *Tillämpningsföreskrifter*

1.[*Innehåll*] a) De tillämpningsföreskrifter som är fogade till detta fördrag innehåller regler om:



(i)matters which this Treaty expressly provides are to be "prescribed in the Regulations";

i)förhållanden som, enligt vad detta fördrag uttryckligen anger, "föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna",

(ii)details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;

ii)närmare bestämmelser som är av betydelse för genomförandet av detta fördrag,

(iii)administrative requirements, matters or procedures.

iii)administrativa krav, frågor eller förfaranden.

(b)The Regulations also provide rules concerning the formal requirements which a Contracting Party shall be permitted to apply in respect of requests for:

b)Tillämpningsföreskrifterna innehåller också bestämmelser om formella krav som en fördragsslutande part skall ha rätt att ställa upp med avseende på begäran om

(i)recordation of change in name or address;

i)införing av uppgift om namn- eller adressändring,

(ii)recordation of change in applicant or owner;

ii)införing av uppgift om ändring av sökande eller innehavare,

(iii)recordation of a license or a security interest;

iii)införing av uppgift om licens eller säkerhetsrätt,

(iv)correction of a mistake.

iv)rättelse av misstag.

(c)The Regulations also provide for the establishment of Model International Forms, and for the establishment of a request Form for the purposes of Article 6(2) (b), by the Assembly, with the assistance of the International Bureau.

c)I tillämpningsföreskrifterna anges också hur dels en Internationell blankettstandard, dels en ansökningsblankett som avses i artikel 6.2 b, fastställs av generalförsamlingen med biträde av internationella byrån.

(2)[*Amending the Regulations*] Subject to paragraph(3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.

2.[*Ändring av tillämpningsföreskrifterna*] Om annat inte följer av punkt 3 krävs för ändring av tillämpningsföreskrifterna tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

(3)[*Requirement of Unanimity*] (a) The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.

3.[*Krav på enhällighet*] a) I tillämpningsföreskrifterna får föreskrivas att vissa angivna bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna får ändras endast efter enhälligt beslut.

(b) Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.

(c) In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.

(4) [*Conflict Between the Treaty and the Regulations*] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.

#### **Article 15**

##### *Relation to the Paris Convention*

(1) [*Obligation to Comply with the Paris Convention*] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern patents.

(2) [*Obligations and Rights Under the Paris Convention*] (a) Nothing in this Treaty shall derogate from obligations that Contracting Parties have to each other under the Paris Convention.

(b) Nothing in this Treaty shall derogate from rights that applicants and owners enjoy under the Paris Convention.

#### **Article 16**

##### *Effect of Revisions, Amendments and Modifications of the Patent Cooperation Treaty*

(1) [*Applicability of Revisions, Amendments and Modifications of*

b) Enhällighet krävs för ändring av tillämpningsföreskrifter, om ändringarna innebär tillägg till eller upphävande av sådana bestämmelser som angivits i tillämpningsföreskrifterna med stöd av punkt 3.

c) Vid bedömning av om enhällighet uppnåtts skall endast faktiskt avgivna röster beaktas. Avstående skall inte anses som röster.

4. [*Motstridighet mellan fördraget och tillämpningsföreskrifterna*] Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i detta fördrag och bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna skall de förra gälla.

#### **Artikel 15**

##### *Förhållande till Pariskonventionen*

1. [*Skyldighet att följa Pariskonventionen*] Varje fördragsslutande part skall efterleva de bestämmelser i Pariskonventionen som rör patent.

2. [*Skyldigheter och rättigheter enligt Pariskonventionen*] a) Ingenting i detta fördrag skall innebära avvikelser i fråga om de inbördes skyldigheter som åvilar fördragsslutande parter enligt Pariskonventionen.

b) Ingenting i detta fördrag skall innebära avvikelser i fråga om de rättigheter som sökande och innehavare åtnjuter enligt Pariskonventionen.

#### **Artikel 16**

##### *Konsekvenser av omarbetning, ändringar och modifieringar av konventionen om patentsamarbete*

1. [*Tillämplighet av omarbetning, ändringar och modifieringar av*

*the Patent Cooperation Treaty*] Subject to paragraph (2), any revision, amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty made after June 2, 2000, which is consistent with the Articles of this Treaty, shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations if the Assembly so decides, in the particular case, by three-fourths of the votes cast.

(2)[*Non-Applicability of Transitional Provisions of the Patent Cooperation Treaty*] Any provision of the Patent Cooperation Treaty, by virtue of which a revised, amended or modified provision of that Treaty does not apply to a State party to it, or to the Office of or acting for such a State, for as long as the latter provision is incompatible with the law applied by that State or Office, shall not apply for the purposes of this Treaty and the Regulations.

#### **Article 17** *Assembly*

(1)[*Composition*](a) The Contracting Parties shall have an Assembly.

(b) Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.

(2)[*Tasks*] The Assembly shall:

(i) deal with matters concerning the maintenance and development of

*konventionen om patentsamarbete*] Om annat inte följer av punkt 2, skall varje omarbetning, ändring eller modifikation av konventionen om patentsamarbete, som gjorts efter den 2 juni 2000 och som är förenlig med artiklarna i detta fördrag, gälla vid tillämpning av detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna, om generalförsamlingen i det enskilda fallet så beslutar med tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

2.[*Övergångsbestämmelser till konventionen om patentsamarbete ej tillämpliga*] En bestämmelse i konventionen om patentsamarbete, enligt vilken en omarbetad, ändrad eller modifierad bestämmelse i den konventionen inte gäller för en stat som är part i denna eller för en patentmyndighet i, eller som verkar för en sådan stat, så länge som den ifrågavarande bestämmelsen är oförenlig med den för staten eller patentmyndigheten tillämpliga lagen, skall inte gälla vid tillämpning av detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna.

#### **Artikel 17** *Generalförsamling*

1.[*Sammansättning*] a) De fördragsslutande parterna skall ha en generalförsamling.

b) Varje fördragsslutande part skall i generalförsamlingen företrädas av en delegat, som får assisteras av biträdande delegater, rådgivare och experter. Ingen delegat får företräda mer än en fördragsslutande part.

2.[*Uppgifter*] Generalförsamlingen skall

i) behandla alla frågor rörande vidmakthållandet och utvecklingen

this Treaty and the application and operation of this Treaty;

(ii) establish Model International Forms, and the request Form, referred to in Article 14(1)(c), with the assistance of the International Bureau;

(iii) amend the Regulations;

(iv) determine the conditions for the date of application of each Model International Form, and the request Form, referred to in item(ii), and each amendment referred to in item(iii);

(v) decide, pursuant to Article 16(1), whether any revision, amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations;

(vi) perform such other functions as are appropriate under this Treaty.

(3)[*Quorum*](a) One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and

av detta fördrag och rörande tillämpningen av detta fördrag,

ii) med biträde av internationella byrån fastställa standard för internationell blankettstandard och ansökningsblanketter som avses i artikel 14.1 c,

iii) ändra tillämpningsföreskrifterna,

iv) bestämma villkoren för när en standard för internationell blankettstandard, den ansökningsblankett som avses i ii) ovan samt varje ändring som avses i iii) ovan skall börja tillämpas,

v) besluta, i enlighet med artikel 16.1, huruvida en omarbetning, ändring eller modifiering av konventionen om patentsamarbete skall gälla vid tillämpning av detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna,

vi) fullgöra övriga uppgifter som föranleds av detta fördrag.

3.[*Beslutförhet*] a) Generalförsamlingen är beslutför när hälften av det antal medlemmar av församlingen som är stater är företrädde.

b) Trots vad som sägs i a) ovan får, om vid något möte antalet där företrädde medlemmar av församlingen som är stater är mindre än hälften men minst en tredjedel av det antal medlemmar som är stater, generalförsamlingen fatta beslut, dock att, med undantag för beslut som rör generalförsamlingens egen arbetsordning, alla sådana beslut skall ha verkan endast om nedan angivna villkor är uppfyllda. Internationella byrån skall kommunicera ifrågavarande beslut till de medlemmar av generalförsamlingen som är stater

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.

(4)[*Taking Decisions in the Assembly*](a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.

(b)Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case:

(i)each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and

(ii)any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.

samt anmoda dessa att inom tre månader från dagen för kommunikationen skriftligen avge sin röst eller skriftligen förklara sig avstå från att rösta. Om vid utgången av denna tid antalet medlemmar, som på så sätt avgivit sin röst eller förklarat sig avstå från att rösta, motsvarar det medlemsantal som saknades för beslutförhet vid mötet, skall beslutet ha verkan, förutsatt att den erforderliga majoriteten då alltjämt föreligger.

4.[*Beslutsfattande i generalförsamlingen*]a) Generalförsamlingen skall eftersträva enhälliga beslut.

b)Om ett beslut inte kan fattas med enhällighet, skall frågan avgöras genom omröstning. I sådant fall

i)skall varje fördragsslutande part som är en stat ha en röst och får rösta endast för egen del, samt

ii)får varje fördragsslutande part som är en mellanstatlig organisation delta i omröstningen i sina medlemsstaters ställe med ett antal röster som motsvarar det antal av medlemsstaterna som är parter i detta fördrag. En sådan mellanstatlig organisation får inte delta i omröstningen om någon av dess medlemsstater utövar sin rätt att rösta, och omvänt. Därutöver gäller att en sådan mellanstatlig organisation inte får delta i omröstningen, om någon av dess medlemsstater som är part i detta fördrag är medlemsstat i en annan sådan mellanstatlig organisation som deltar i omröstningen.

(5)[*Majorities*](a) Subject to Articles 14 (2) and (3), 16(1) and 19 (3), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) In determining whether the required majority is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.

(6)[*Sessions*] The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General.

(7)[*Rules of Procedure*] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.

#### **Article 18**

##### *International Bureau*

(1)[*Administrative Tasks*] (a) The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2)[*Meetings Other than Sessions of the Assembly*] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.

(3)[*Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings*](a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate,

5.[*Majoritet*](a) Om annat inte följer av artikel 14. 2 och 14.3, artikel 16.1 eller artikel 19.3, skall för beslut krävas två tredjedels majoritet av avgivna röster.

b) Vid bedömning av om erforderlig majoritet uppnåtts skall endast faktiskt avgivna röster beaktas. Avstående skall inte anses som röster.

6.[*Möten*] Generaldirektören skall kalla generalförsamlingen till ordinarie möte en gång vart annat år.

7.[*Arbetsordning*] Generalförsamlingen skall anta sin egen arbetsordning, innehållande bland annat bestämmelser för sammankallande av extra möte.

#### **Artikel 18**

##### *Internationella byrån*

1.[*Administrativa uppgifter*] a) Internationella byrån skall fullgöra administrativa uppgifter som rör detta fördrag.

b) Särskilt gäller att Internationella byrån skall förbereda generalförsamlingens möten och tillhandahålla sekretariat åt generalförsamlingen och åt sådana expert- och arbetsgrupper som generalförsamlingen inrättar.

2.[*Andra sammanträden än generalförsamlingens möten*] Generaldirektören skall sammankalla kommittéer och arbetsgrupper som inrättats av generalförsamlingen.

3.[*Internationella byråns roll i generalförsamlingen och i andra sammanträden*](a) Generaldirektören och de personer som generaldirektören utser skall,

without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.

utan rätt att rösta, delta i alla sammanträden med generalförsamlingen samt kommittéer och arbetsgrupper som generalförsamlingen inrättat.

(b)The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph(a).

b)Generaldirektören eller en befattningshavare som generaldirektören utsett skall vara självskriven sekreterare till generalförsamlingen och till de kommittéer och arbetsgrupper som avses i a) ovan.

(4)[*Conferences*](a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.

4.[*Konferenser*]a) Internationella byrån skall förbereda bearbetningskonferenser i enlighet med generalförsamlingens direktiv.

(b)The International Bureau may consult with member States of the Organization, intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.

b)Internationella byrån får med avseende på sådana förberedelser samråda med organisationens medlemsstater, mellanstatliga organisationer och icke-officiella organisationer.

(c)The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

c)Generaldirektören och de personer som generaldirektören utser skall, utan rätt att rösta, delta i överläggningarna vid omarbetningskonferenser.

(5)[*Other Tasks*] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty.

5.[*Andra uppgifter*] Internationella byrån skall utföra alla andra uppgifter som tilldelas den med avseende på detta fördrag.

### **Article 19** *Revisions*

### **Artikel 19** *Omarbetning*

(1)[*Revision of the Treaty*] Subject to paragraph (2), this Treaty may be revised by a conference of the Contracting Parties. The convocation of any revision conference shall be decided by the Assembly.

1.[*Omarbetning av fördraget*] Detta fördrag får, med den avvikelse som följer av punkt 2, omarbetas av en konferens bestående av de fördragslutande parterna. Generalförsamlingen beslutar om sammankallande av omarbetningskonferenser.

(2)[*Revision or Amendment of Certain Provisions of the Treaty*] Article 17 (2) and (6) may be amended either by a revision conference, or by the Assembly according to the provisions of paragraph (3).

(3)[*Amendment by the Assembly of Certain Provisions of the Treaty*](a) Proposals for the amendment by the Assembly of Article 17(2) and (6) may be initiated by any Contracting Party or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(b)Adoption of any amendment to the provisions referred to in subparagraph(a) shall require three-fourths of the votes cast.

(c)Any amendment to the provisions referred to in subparagraph (a) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the Contracting Parties which were members of the Assembly at the time the Assembly adopted the amendment. Any amendment to the said provisions thus accepted shall bind all the Contracting Parties at the time the amendment enters into force, and States and intergovernmental organizations which become Contracting Parties at a subsequent date.

2.[*Omarbetning eller ändring av vissa bestämmelser i fördraget*] Artikel 17.2 och 17.6 får ändras antingen av en omarbetningskonferens eller av generalförsamlingen i enlighet med bestämmelserna i punkt 3.

3.[*Ändring av vissa beslut i fördraget genom beslut av generalförsamlingen*] a) Förslag om ändring, genom beslut av generalförsamlingen, av artikel 17.2 och 17.6 får ställas av varje fördragsslutande part och av generaldirektören. Sådana förslag skall av generaldirektören tillställas de fördragsslutande parterna senast sex månader innan förslagen tas upp till prövning av generalförsamlingen.

b)För beslut om en ändring av bestämmelser som avses i a) ovan krävs tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

c)Ett beslut om ändring av bestämmelser som avses i a) ovan träder i kraft en månad efter det att generaldirektören från tre fjärdedelar av de fördragsslutande parter, som var medlemmar av generalförsamlingen vid den tid då generalförsamlingen beslutade om ändringen, har mottagit skriftlig underrättelse om att godkännande skett i enlighet med respektive parts konstitutionella ordning. Varje ändring som på så sätt godkänts är bindande för alla fördragsslutande parter vid den tid då ändringen träder i kraft, och för stater och mellanstatliga organisationer, som senare blir fördragsslutande parter, vid den tidpunkt då detta sker.



**Article 20**  
*Becoming Party to the Treaty*

(1)[*States*] Any State which is party to the Paris Convention or which is a member of the Organization, and in respect of which patents may be granted, either through the State's own Office or through the Office of another State or intergovernmental organization, may become party to this Treaty.

(2)[*Intergovernmental Organizations*] Any intergovernmental organization may become party to this Treaty if at least one member State of that intergovernmental organization is party to the Paris Convention or a member of the Organization, and the intergovernmental organization declares that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty, and declares that:

(i)it is competent to grant patents with effect for its member States; or

(ii)it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its member States concerning, matters covered by this Treaty, and it has, or has charged, a regional Office for the purpose of granting patents with effect in its territory in accordance with that legislation.

Subject to paragraph (3), any such declaration shall be made at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession.

(3)[*Regional Patent Organizations*]

**Artikel 20**  
*Tillträde till fördraget*

1.[*Stater*] En stat som är part i Pariskonventionen eller som är medlem av organisationen, och för vilken patent kan meddelas, antingen genom beslut av statens egen patentmyndighet eller någon annan stats patentmyndighet eller en mellanstatlig organisation, får tillträda detta fördrag.

2.[*Mellanstatliga organisationer*] En mellanstatlig organisation får tillträda detta fördrag, om minst en av dess medlemsstater är part i Pariskonventionen eller medlem av organisationen, och den mellanstatliga organisationen förklarar att den vederbörligen, i enlighet med sin interna ordning, har erhållit rätt att tillträda detta fördrag, samt förklarar att

i)den är behörig att meddela patent med verkan för sina medlemsstater, eller

ii)den har behörighet i fråga om angelägenheter som omfattas av detta fördrag, i enlighet med en egen rättsordning som är bindande för alla dess medlemsstater, samt att den har en regional patentmyndighet, eller har utsett en sådan myndighet, för uppgiften att meddela patent med verkan för dess territorium i enlighet med den nämnda rättsordningen.

Om annat inte följer av punkt 3 skall en sådan förklaring avges när ratifikations- eller anslutningsinstrument deponeras.

3.[*Regionala patentorganisationer*]

The European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization, having made the declaration referred to in paragraph (2)(i) or (ii) in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty as an intergovernmental organization, if it declares, at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.

(4)[*Ratification or Accession*] Any State or intergovernmental organization satisfying the requirements in paragraph (1), (2) or (3) may deposit:

(i)an instrument of ratification if it has signed this Treaty; or

(ii)an instrument of accession if it has not signed this Treaty.

#### **Article 21**

*Entry into Force; Effective Dates of Ratifications and Accessions*

(1)[*Entry into Force of this Treaty*] This Treaty shall enter into force three months after ten instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General.

(2)[*Effective Dates of Ratifications and Accessions*] This Treaty shall bind:

(i)the ten States referred to in paragraph(1), from the date on which this Treaty has entered into force;

(ii)each other State, from the

Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt får, om respektive organisation vid den diplomatkonferens som antagit detta fördrag har avgivit en förklaring som avses i punkt 2 ii) eller ii), tillträda detta fördrag i egenskap av mellanstatlig organisation, förutsatt att den när ratifikations- eller anslutningsinstrument deponeras förklarar att den vederbörligen, i enlighet med sin interna ordning, har erhållit rätt att tillträda detta fördrag.

4.[*Ratificering eller anslutning*] En stat eller en mellanstatlig organisation som uppfyller kraven enligt punkt 1, 2 eller 3 får deponera

i)ett ratifikationsinstrument, om den har undertecknat detta fördrag, eller

ii)ett anslutningsinstrument, om den inte har undertecknat detta fördrag.

#### **Artikel 21**

*Ikraftträdande, giltig dag för ratificering och anslutning*

1.[*Ikraftträdande för detta fördrag*] Detta fördrag träder i kraft tre månader efter det att tio ratifikations- eller anslutningsinstrument har deponerats hos generaldirektören.

2.[*Giltig dag för ratificering och anslutning*] Detta fördrag är bindande för

i)de tio stater, som avses i punkt 1, från dagen för ikraftträdande av detta fördrag,

ii)envar annan stat, från utgången

expiration of three months after the date on which the State has deposited its instrument of ratification or accession with the Director General, or from any later date indicated in that instrument, but no later than six months after the date of such deposit;

(iii)each of the European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession, or from any later date indicated in that instrument, but no later than six months after the date of such deposit, if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to paragraph (1), or three months after the entry into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty;

(iv)any other intergovernmental organization that is eligible to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession, or from any later date indicated in that instrument, but no later than six months after the date of such deposit.

#### **Article 22**

##### *Application of the Treaty to Existing Applications and Patents*

(1)[*Principle*] Subject to paragraph (2), a Contracting Party shall apply the provisions of this Treaty and the Regulations, other than Articles 5 and 6(1) and (2) and related Regulations, to applications which are pending, and to patents which are in force, on the date on which this Treaty

av tre månader efter det att staten har deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument hos generaldirektören eller från den senare dag som angivits i instrumentet, dock ej senare än sex månader efter deponeringen,

iii)envar av Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt, från utgången av tre månader efter det att ratifikations- eller anslutningsinstrument har deponerats eller från den senare dag som angivits i instrumentet, dock ej senare än sex månader efter deponeringen om denna skett efter det att detta fördrag trätt i kraft i enlighet med punkt 1, eller ej senare än tre månader efter det att detta fördrag trätt i kraft om instrumentet deponerats före ikraftträdandet,

iv)envar annan mellanstatlig organisation som har rätt att tillträda detta fördrag, från utgången av tre månader efter det att ratifikations- eller anslutningsinstrument har deponerats, eller från den senare dag som angivits i instrumentet, dock ej senare än sex månader efter deponeringen.

#### **Artikel 22**

##### *Fördragets tillämplighet på föreliggande ansökningar och patent*

1.[*Princip*] Om inte annat följer av punkt 2 skall en fördragsslutande part tillämpa bestämmelserna i detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna, utom artikel 5 samt artikel 6.1 och 6.2, på inneliggande ansökningar och på gällande patent, från den dag då detta fördrag blir bindande för den

binds that Contracting Party under Article 21.

(2)[*Procedures*] No Contracting Party shall be obliged to apply the provisions of this Treaty and the Regulations to any procedure in proceedings with respect to applications and patents referred to in paragraph (1), if such procedure commenced before the date on which this Treaty binds that Contracting Party under Article 21.

### **Article 23** *Reservations*

(1)[*Reservation*] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that the provisions of Article 6(1) shall not apply to any requirement relating to unity of invention applicable under the Patent Cooperation Treaty to an international application.

(2)[*Modalities*] Any reservation under paragraph (1) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.

(3)[*Withdrawal*] Any reservation under paragraph (1) may be withdrawn at any time.

(4)[*Prohibition of Other Reservations*] No reservation to this Treaty other than the reservation allowed under paragraph (1) shall be permitted.

### **Article 24** *Denunciation of the Treaty*

(1)[*Notification*] Any Contracting Party may denounce this Treaty by

fördragsslutande parten i enlighet med artikel 21.

2.[*Förfaranden*] Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att tillämpa bestämmelserna i detta fördrag och tillämpningsföreskrifterna på något förfarande i ärenden om ansökningar och patent, som avses i punkt 1, om sådant förfarande har inletts före den dag då detta fördrag blivit bindande för den fördragsslutande parten i enlighet med artikel 21.

### **Artikel 23** *Förbehåll*

1.[*Förbehåll*] Varje stat och mellanstatlig organisation får avge en förbehållsförklaring, enligt vilken bestämmelserna i artikel 6.1 inte skall gälla i fråga om krav på en uppfinnings enhetlighet som enligt konventionen om patentsamarbete gäller för internationella ansökningar.

2.[*Procedur*] Ett förbehåll enligt punkt 1 skall göras i en förklaring som åtföljer instrumentet för ratificering av eller anslutning till detta fördrag.

3.[*Återtagande*] Ett förbehåll enligt punkt 1 får när som helst återtgas.

4.[*Förbud mot andra förbehåll*] Utöver vad som är tillåtet enligt punkt 1 får inga förbehåll mot detta fördrag göras.

### **Artikel 24** *Uppsägning av fördraget*

1.[*Meddelande*] En fördragsslutande part får säga upp detta fördrag genom

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

notification addressed to the Director General.

(2)[*Effective Date*] Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any patent in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

### Article 25

#### *Languages of the Treaty*

(1)[*Authentic Texts*] This Treaty is signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally and exclusively authentic.

(2)[*Official Texts*] An official text in any language other than those referred to in paragraph(1) shall be established by the Director General, after consultation with the interested parties. For the purposes of this paragraph, interested party means any State which is party to the Treaty, or is eligible to become party to the Treaty under Article 20(1), whose official language, or one of whose official languages, is involved, and the European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization and any other inter-governmental organization that is party to the Treaty, or may become party to the Treaty, if one of its official languages is involved.

(3)[*Authentic Texts to Prevail*] In case of differences of opinion on interpretation between authentic

meddelande till generaldirektören.

2.[*Giltig dag*] En uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då generaldirektören mottog meddelandet, eller den senare dag som angivits i meddelandet. Uppsägningen skall inte inverka på tillämpningen av detta fördrag på ansökningar som föreligger och på patent som gäller vid tiden för uppsägningens ikraftträdande.

### Artikel 25

#### *Fördragets språk*

1.[*Autentiska texter*] Detta fördrag är undertecknat i ett enda exemplar på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska språken, vilka samtliga texter har lika vitsord.

2.[*Officiella texter*] En officiell text på något annat språk än som nämnts i punkt 1 skall upprättas av generaldirektören, efter samråd med berörda parter. Vid tillämpning av denna punkt avses med berörda parter varje stat som tillträtt fördraget, eller som har rätt att tillträda fördraget enligt artikel 20.1, och vars officiella språk, eller om flera officiella språk finns något av dessa, är i fråga, samt Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt samt någon annan mellanstatlig organisation som tillträtt eller har rätt att tillträda fördraget, om något av dess officiella språk är i fråga.

3.[*Företräde för autentiska texter*] Om olika meningar uppkommer rörande tolkningen av autentiska

and official texts, the authentic texts shall prevail.

och officiella texter, skall de autentiska texterna ha vitsord.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 8

#### **Article 26**

##### *Signature of the Treaty*

The Treaty shall remain open for signature by any State that is eligible for becoming party to the Treaty under Article 20(1) and by the European Patent Organization, the Eurasian Patent Organization and the African Regional Industrial Property Organization at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

#### **Artikel 26**

##### *Undertecknande av fördraget*

Fördraget är under ett år från dess antagande öppet för undertecknande vid organisationens huvudkontor av varje stat som har rätt att tillträda fördraget enligt artikel 20.1 samt av Europeiska patentorganisationen, Eurasiska patentorganisationen och Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt.

#### **Article 27**

##### *Depositary; Registration*

(1)[*Depositary*] The Director General is the depositary of this Treaty.

(2)[*Registration*] The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

#### **Artikel 27**

##### *Depositarie; registrering*

1.[*Depositarie*] Generaldirektören är depositarie för detta fördrag.

2.[*Registrering*] Generaldirektören skall låta registrera detta fördrag hos Förenta Nationernas sekretariat.

## Rule 1

### *Abbreviated Expressions*

(1)[“*Treaty*”; “*Article*”] (a) In these Regulations, the word “*Treaty*” means the Patent Law Treaty.

(b) In these Regulations, the word “*Article*” refers to the specified Article of the Treaty.

(2)[*Abbreviated Expressions Defined in the Treaty*] The abbreviated expressions defined in Article 1 for the purposes of the Treaty shall have the same meaning for the purposes of the Regulations.

## Rule 2

### *Details Concerning Filing Date Under Article 5*

(1)[*Time Limits Under Article 5(3) and (4)(b)*] Subject to paragraph (2), the time limits referred to in Article 5(3) and (4)(b) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 5(3).

(2)[*Exception to Time Limit Under Article 5(4)(b)*] Where a notification under Article 5(3) has not been made because indications allowing the applicant to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 5(4)(b) shall be not less than two months from the date on which one or more elements referred to in Article 5 (1) (a) were first received by the Office.

(3)[*Time Limits Under Article 5(6)(a) and (b)*] The time limits referred to in Article 5(6)(a) and (b) shall be:

## Regel 1

### *Förkortade begrepp*

(1)[“*Fördrag*”; “*Artikel*”] a) I dessa tillämpningsföreskrifter avses med ordet ”*fördraget*” patenträttskonventionen.

(b) I dessa tillämpningsföreskrifter avses med ordet ”*artikel*” en hänvisning till respektive artikel i fördraget.

2)[*Förkortade begrepp definierade i fördraget*] De förkortade begrepp som definierats i artikel skall ha samma innebörd med avseende på tillämpningsföreskrifterna.

## Regel 2

### *Närmare bestämmelser om ingivningsdag enligt artikel 5*

(1)[*Tidsfrister enligt artikel 5.3 och artikel 5.4 b*] Om annat inte följer av punkt 2 skall de tidsfrister som avses i artikel 5.3 och artikel 5.4 b) vara minst två månader från dagen för underrättelse enligt artikel 5.3.

(2)[*Undantag från tidsfrist enligt artikel 5.4 b*] Om en underrättelse enligt artikel 5.3 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, skall tidsfristen som avses i artikel 5.4 vara minst två månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a).

(3)[*Tidsfrister enligt artikel 5.6 a) och artikel 5.6 b*] Tidsfristerna som avses i artikel 5.6 a) och artikel 5.6 b) skall vara,

- (i) where a notification has been made under Article 5(5), not less than two months from the date of the notification;
- (ii) where a notification has not been made, not less than two months from the date on which one or more elements referred to in Article 5(1)(a) were first received by the Office.
- (4) [*Requirements Under Article 5(6)(b)*] Any Contracting Party may, subject to Rule 4(3), require that, for the filing date to be determined under Article 5(6)(b):
- (i) a copy of the earlier application be filed within the time limit applicable under paragraph (3);
- (ii) a copy of the earlier application, and the date of filing of the earlier application, certified as correct by the Office with which the earlier application was filed, be filed upon invitation by the Office, within a time limit which shall be not less than four months from the date of that invitation, or the time limit applicable under Rule 4(1), whichever expires earlier;
- (iii) where the earlier application is not in a language accepted by the Office, a translation of the earlier application be filed within the time limit applicable under paragraph (3);
- (iv) the missing part of the description or missing drawing be completely contained in the earlier application;
- (v) the application, at the date on which one or more elements referred to in Article 5(1)(a) were
- i) när underrättelse skett, minst två månader från dagen för underrättelsen,
- ii) när underrättelse inte skett, minst två månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a).
4. [*Krav enligt artikel 5.6 b*] För ändamålet att ingivningsdag skall kunna fastställas enligt artikel 5.6 b) får en fördragsslutande part, om annat inte följer av regel 4.3, kräva
- i) att en kopia av den äldre ansökan ges in inom den tid som skall gälla enligt punkt 3,
- ii) att en kopia av den äldre ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, bestyrkt av den patentmyndighet där den äldre ansökan givits in, på föreläggande av patentmyndigheten ges in inom en tid som skall vara minst fyra månader från dagen för föreläggandet, eller inom tillämplig tidsfrist enligt regel 4.1, om denna löper ut tidigare,
- iii) att, om den äldre ansökan inte är avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten, en översättning ges in inom den frist som är tillämplig enligt punkt 3,
- iv) att den del som saknas i beskrivningen eller en utelämnad ritning skall fullständigt ingå i den äldre ansökan,
- v) att ansökan, vid den tidpunkt då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel



first received by the Office, contained an indication that the contents of the earlier application were incorporated by reference in the application;

(vi) an indication be filed within the time limit applicable under paragraph (3) as to where, in the earlier application or in the translation referred to in item (iii), the missing part of the description or the missing drawing is contained.

(5) [*Requirements Under Article 5(7)(a)*] (a) The reference to the previously filed application referred to in Article 5(7)(a) shall indicate that, for the purposes of the filing date, the description and any drawings are replaced by the reference to the previously filed application; the reference shall also indicate the number of that application, and the Office with which that application was filed. A Contracting Party may require that the reference also indicate the filing date of the previously filed application.

(b) A Contracting Party may, subject to Rule 4(3), require that:

(i) a copy of the previously filed application and, where the previously filed application is not in a language accepted by the Office, a translation of that previously filed application, be filed with the Office within a time limit which shall be not less than two months from the date on which the application containing the reference referred to in Article 5(7)(a) was received by the Office;

(ii) a certified copy of the previously filed application be filed with the Office within a time limit which

5.1 a), innehöll uppgift om att innehållet i den äldre ansökan var inkluderat genom hänvisning i ansökan,

vi) att en uppgift ges in, inom den tid som är tillämplig enligt punkt 3, om var i den äldre ansökan eller i den översättning som avses i stycke iii) den del som saknas i beskrivningen eller den utelämnade ritningen förekommer.

5. [*Krav enligt artikel 5.7 a)*] a) En sådan hänvisning till tidigare ingiven ansökan som avses i artikel 5.7 a) skall, för ändamålet att fastställa ingivningsdag, ge vid handen att beskrivningen och förekommande ritningar har ersatts med hänvisningen till den tidigare ansökan; hänvisningen skall också innehålla uppgift om numret på den ansökan och om hos vilken patentmyndighet den gavs in. En fördragsslutande part får kräva att hänvisningen också innehåller uppgift om ingivningsdagen för den tidigare ansökan.

b) En fördragsslutande part får, med iakttagande av regel 4.3, kräva att

i) en kopia av den tidigare ansökan samt, om denna inte är avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten, en översättning av denna tidigare ansökan ges in till patentmyndigheten inom en tid som skall vara minst två månader från den dag då ansökan innehållande hänvisning som avses i artikel 5.7 a) mottogs av patentmyndigheten,

(ii) en bestyrkt kopia av den tidigare ansökan ges in till patentmyndigheten inom en tid som

shall be not less than four months from the date of the receipt of the application containing the reference referred to in Article 5(7)(a).

skall vara minst fyra månader från den dag då ansökan innehållande hänvisning som avses i artikel 5.7 a) mottogs.

(c) A Contracting Party may require that the reference referred to in Article 5(7)(a) be to a previously filed application that had been filed by the applicant or his predecessor or successor in title.

c) En fördragsslutande part får kräva att den hänvisning som avses i artikel 5.7 a) skall avse en tidigare ansökan som givits in av sökanden eller någon som härleder sin rätt från sökanden.

(6) [Exceptions Under Article 5(8) (ii)] The types of applications referred to in Article 5(8)(ii) shall be:

6. [Undantag enligt artikel 5.8 ii)] De slags ansökningar som avses i artikel 5.8 ii) är:

(i) divisional applications;

i) avdelade ansökningar,

(ii) applications for continuation or continuation-in-part;

ii) ansökningar om helt eller delvis fortsatt handläggning,

(iii) applications by new applicants determined to be entitled to an invention contained in an earlier application.

iii) ansökningar av en ny sökande som förklarats berättigad till en uppfinning som omfattas av en tidigare ansökan.

### Rule 3

*Details Concerning the Application Under Article 6(1), (2) and (3)*

### Regel 3

*Närmare bestämmelser om ansökningar enligt artikel 6.1, 6.2 och 6.3*

(1) [Further Requirements Under Article 6(1)(iii)] (a) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as a divisional application under Rule 2(6)(i) indicate:

1. [Ytterligare krav enligt artikel 6.1 iii)] a) En fördragsslutande part får kräva att en sökande som önskar få en ansökan handlagd som avdelad ansökan enligt regel 2.6 i) skall uppge

(i) that he wishes the application to be so treated;

i) att han önskar få ansökan handlagd på så sätt,

(ii) the number and filing date of the application from which the application is divided.

ii) nummer och ingivningsdag för stamansökan.

(b) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as an application under Rule 2(6)(iii) indicate:

b) En fördragsslutande part får kräva att en sökande som önskar få en ansökan handlagd som en ansökan enligt regel 2.6 iii) skall uppge

(i)that he wishes the application to be so treated;

i)att han önskar få ansökan handlagd på så sätt;

(ii)the number and filing date of the earlier application.

ii)nummer och ingivningsdag för den tidigare ansökan.

(2)[*Request Form Under Article 6(2) (b)*] A Contracting Party shall accept the presentation of the contents referred to in Article 6(2)(a):

2.[*Ansökningsblankett enligt artikel 6.2 b*] En fördragsslutande part skall godta att det innehåll som avses i artikel 6.2 a) anges

(i)on a request Form, if that request Form corresponds to the Patent Cooperation Treaty request Form with any modifications under Rule 20(2);

i)på en blankett som motsvarar en ansökningsblankett enligt patent-samarbetskonventionen, med tillåtna avvikelser enligt regel 20.2;

(ii)on a Patent Cooperation Treaty request Form, if that request Form is accompanied by an indication to the effect that the applicant wishes the application to be treated as a national or regional application, in which case the request Form shall be deemed to incorporate the modifications referred to in item (i);

ii)på en ansökningsblankett enligt konventionen om patentsamarbete, om till blanketten är fogad en upplysning om att sökanden önskar få ansökan handlagd som en nationell eller regional ansökan, i vilket fall blanketten skall anses innefatta de avvikelser som avses i stycke i);

(iii)on a Patent Cooperation Treaty request Form which contains an indication to the effect that the applicant wishes the application to be treated as a national or regional application, if such a request Form is available under the Patent Cooperation Treaty.

iii)på en ansökningsblankett enligt konventionen om patentsamarbete, när blanketten innehåller en upplysning om att sökanden önskar få ansökan handlagd som en nationell eller regional ansökan, om en blankett av sådant slag finns att tillgå enligt konventionen om patentsamarbete.

(3)[*Requirement Under Article 6(3)*] A Contracting Party may require, under Article 6(3), a translation of the title, claims and abstract of an application that is in a language accepted by the Office, into any other languages accepted by that Office.

3.[*Krav enligt artikel 6.3*] En fördragsslutande part får med stöd av artikel 6.3 kräva att ansökans benämning, patentkrav och sammandrag, som finns på ett av patentmyndigheten godtaget språk, ges in i översättning till ettvarit annat språk som godtas av patentmyndigheten.

#### Rule 4

*Availability of Earlier Application Under Article 6(5) and Rule 2(4) or of Previously Filed Application Under Rule 2(5)(b)*

(1)[*Copy of Earlier Application Under Article 6(5)*] Subject to paragraph (3), a Contracting Party may require that a copy of the earlier application referred to in Article 6(5) be filed with the Office within a time limit which shall be not less than 16 months from the filing date of that earlier application or, where there is more than one such earlier application, from the earliest filing date of those earlier applications.

(2)[*Certification*] Subject to paragraph (3), a Contracting Party may require that the copy referred to in paragraph (1) and the date of filing of the earlier application be certified as correct by the Office with which the earlier application was filed.

(3)[*Availability of Earlier Application or of Previously Filed Application*] No Contracting Party shall require the filing of a copy or a certified copy of the earlier application or a certification of the filing date, as referred to in paragraphs (1) and (2), and Rule 2(4), or a copy or a certified copy of the previously filed application as referred to in Rule 2(5)(b), where the earlier application or the previously filed application was filed with its Office, or is available to that Office from a digital library which is accepted by the Office for that purpose.

(4)[*Translation*] Where the earlier application is not in a language accepted by the Office and the

#### Regel 4

*Tillgång till äldre ansökan enligt artikel 6.5 och regel 2.4 eller till tidigare ingiven ansökan enligt regel 2.5 b)*

1.[*Kopia av tidigare ansökan enligt artikel 6.5*] En fördragsslutande part får, med iakttagande av punkt 3, kräva att en kopia av en äldre ansökan som avses i artikel 6.5 ges in till patentmyndigheten inom en tidsfrist som skall vara minst 16 månader från ingivningsdagen för den tidigare ansökan eller, när fråga är om mer än en sådan tidigare ansökan, från den tidigaste ingivningsdagen.

2.[*Bestyrkande*] En fördragsslutande part får, med iakttagande av punkt 3, kräva att en kopia som avses i punkt 1 eller uppgift om ingivningsdagen för den äldre ansökan skall vara bestyrkt av den patentmyndighet till vilken den tidigare ansökan gavs in.

3.[*Tillgång till äldre ansökan eller tidigare ingiven ansökan*] Ingen fördragsslutande part får kräva att en kopia eller en bestyrkt kopia av äldre ansökan, eller intyg om ingivningsdagen, som avses i punkterna 1 och 2 samt regel 2.4, eller en kopia eller bestyrkt kopia av tidigare ingiven ansökan som avses i regel 2.5 b, ges in, i de fall den äldre ansökan eller den tidigare ingivna ansökan givits in till den fördragsslutande partens patentmyndighet eller är tillgänglig för den patentmyndigheten från ett digitalt bibliotek som för detta ändamål godtas av patentmyndigheten.

4.[*Översättning*] Är den äldre ansökan inte avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten

validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable, the Contracting Party may require that a translation of the earlier application referred to in paragraph (1) be filed by the applicant, upon invitation by the Office or other competent authority, within a time limit which shall be not less than two months from the date of that invitation, and not less than the time limit, if any, applied under that paragraph.

#### **Rule 5**

*Evidence Under Articles 6(6) and 8(4)(c) and Rules 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) and 18(4)*

Where the Office notifies the applicant, owner or other person that evidence is required under Article 6(6) or 8(4)(c), or Rule 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) or 18(4), the notification shall state the reason of the Office for doubting the veracity of the matter, indication or signature, or the accuracy of the translation, as the case may be.

#### **Rule 6**

*Time Limits Concerning the Application Under Article 6(7) and (8)*

(1)[*Time Limits Under Article 6(7) and (8)*] Subject to paragraphs (2) and (3), the time limits referred to in Article 6(7) and (8) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 6(7).

(2)[*Exception to Time Limit Under Article 6(8)*] Subject to paragraph (3), where a notification under Article 6(7) has not been made because indications allowing the

och är giltigheten för prioritetshuruvida uppfinningen i fråga är patenterbar, får den fördragsslutande parten föreskriva att sökanden skall, på föreläggande av patentmyndigheten eller av en annan behörig myndighet, ge in en översättning av den äldre ansökan, som avses i punkt 1, inom en tidsfrist som skall vara minst två månader från dagen för föreläggandet och inte kortare än den tidsfrist som i förekommande fall gäller enligt nämnda punkt.

#### **Regel 5**

*Bevisning enligt artiklarna 6.6 och 8.4 c) samt reglerna 7.4., 15.4, 16.6, 17.6 och 18.4*

När patentmyndigheten underrättar en sökande, innehavare eller annan person om att bevisning enligt artikel 6.6 eller artikel 8.4 c), regel 7.4, regel 15.4, regel 16.6, regel 17.6 eller regel 18.4 krävs, skall i underrättelsen anges skälen varför patentmyndigheten ifrågasätter riktigheten av de förhållanden, de uppgifter, den underskrift, eller den översättning, som är i fråga.

#### **Regel 6**

*Tidsfrister enligt artikel 6.7 och 6.8 med avseende på ansökan*

1.[*Tidsfrister enligt artikel 6.7 och 6.8*] Om annat inte följer av punkterna 2 och 3 skall de tidsfrister som avses i artikel 6.7 och artikel 6.8 vara minst två månader från dagen för den underrättelse som avses i artikel 6.7.

2.[*Undantag från tidsfristen enligt artikel 6.8*] Om inte annat följer av punkt 3 skall, i det fall en underrättelse enligt artikel 6.7 inte har skett av det skälet att inga

applicant to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 6(8) shall be not less than three months from the date on which one or more of the elements referred to in Article 5 (1) (a) were first received by the Office.

(3)[*Time Limits Under Article 6(7) and (8) Relating to Payment of Application Fee in Accordance with the Patent Cooperation Treaty*] Where any fees required to be paid under Article 6(4) in respect of the filing of the application are not paid, a Contracting Party may, under Article 6(7) and (8), apply time limits for payment, including late payment, which are the same as those applicable under the Patent Cooperation Treaty in relation to the basic fee component of the international fee.

#### Rule 7

##### *Details Concerning Representation Under Article 7*

(1) [*Other Procedures Under Article 7(2)(a)(iii)*] The other procedures referred to in Article 7(2)(a)(iii) for which a Contracting Party may not require appointment of a representative are:

(i) the filing of a copy of an earlier application under Rule 2(4);

(ii) the filing of a copy of a previously filed application under Rule 2(5)(b).

(2)[*Appointment of Representative Under Article 7(3)*] (a) A Contracting Party shall accept that the appointment of a representative be filed with the Office in:

(i) a separate communication (here-

uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, tidsfristen enligt artikel 6.8 vara minst tre månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 5.1 a).

3.[*Tidsfrister enligt artikel 6.7 och 6.8 avseende betalning av ansökningsavgift i enlighet med konventionen om patentsamarbete*] Har ansökningsavgift som krävs med stöd av artikel 6.4 inte betalats, får en fördragsslutande part med stöd av artikel 6.7 och artikel 6.8 tillämpa samma frister för betalning, inbegripet försenad betalning, som enligt konventionen om patentsamarbete gäller med avseende på den del av den internationella avgiften som utgör grundavgift.

#### Regel 7

##### *Närmare bestämmelser om ombud enligt artikel 7*

1.[*Andra angelägenheter enligt artikel 7.2a)iii*] De andra angelägenheter som avses i artikel 7.2 a) iii), beträffande vilka en fördragsslutande part inte får kräva att ombud förordnas, är

i) ingivande av en kopia av en äldre ansökan enligt regel 2.4,

ii) ingivande av en kopia av en tidigare ingiven ansökan enligt regel 2.5 b).

2.[*Förordnande av ombud enligt artikel 7.3*] a) En fördragsslutande part skall godta att ett förordnande av ombud ges in till patentmyndigheten

i) i form av en separat kommuni-

inafter referred to as a “power of attorney”) signed by the applicant, owner or other interested person and indicating the name and address of the representative; or, at the applicant’s option,

(ii) the request Form referred to in Article 6(2), signed by the applicant.

(b) A single power of attorney shall be sufficient even where it relates to more than one application or patent of the same person, or to one or more applications and one or more patents of the same person, provided that all applications and patents concerned are identified in the single power of attorney. A single power of attorney shall also be sufficient even where it relates, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future applications or patents of that person. The Office may require that, where that single power of attorney is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent to which it relates.

(3) [*Translation of Power of Attorney*] A Contracting Party may require that, if a power of attorney is not in a language accepted by the Office, it be accompanied by a translation.

(4) [*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence be filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraph (2)(a).

kation (nedan benämnd ”fullmakt”) som är undertecknad av sökanden, innehavaren eller annan berörd person och som innehåller uppgift om ombudets namn och adress, eller, om sökanden så väljer,

ii) genom uppgift i den av sökanden undertecknade ansökningsblankett som avses i artikel 6.2.

b) En generalfullmakt skall vara tillfyllest när den hänför sig till mer än en ansökan eller mer än ett patent för samma person, eller till en eller flera ansökningar eller ett eller flera patent för samma person, förutsatt att samtliga de ansökningar och patent som är i fråga är identifierade i generalfullmakten. En generalfullmakt skall också vara tillfyllest när den hänför sig till samtliga befintliga eller framtida ansökningar eller patent för samma person, om fullmaktsgivaren inte angivit några inskränkningar. Patentmyndigheten får, när generalfullmakten är ingiven i pappersform eller i den form som i övrigt godtas av patentmyndigheten, kräva att en separat kopia av fullmakten ges in för varje ansökan och patent som den omfattar.

3. [*Översättning av fullmakt*] En fördragsslutande part får föreskriva att en fullmakt som inte är avfattad på ett språk som godtas av patentmyndigheten skall åtföljas av en översättning.

4. [*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i en kommunikation som avses i punkt 2 a.

(5)[*Time Limits Under Article 7(5) and (6)*] Subject to paragraph (6), the time limits referred to in Article 7(5) and (6) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 7(5).

(6)[*Exception to Time Limit Under Article 7(6)*] Where a notification referred to in Article 7(5) has not been made because indications allowing the applicant, owner or other interested person to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 7(6) shall be not less than three months from the date on which the procedure referred to in Article 7(5) was commenced.

#### **Rule 8**

##### *Filing of Communications Under Article 8(1)*

(1)[*Communications Filed on Paper*] (a) After June 2, 2005, any Contracting Party may, subject to Articles 5(1) and 8(1)(d), exclude the filing of communications on paper or may continue to permit the filing of communications on paper. Until that date, all Contracting Parties shall permit the filing of communications on paper.

(b) Subject to Article 8(3) and subparagraph (c), a Contracting Party may prescribe the requirements relating to the form of communications on paper.

(c) Where a Contracting Party permits the filing of communications on paper, the Office shall permit the filing of communications on paper in accordance with the requirements under the Patent Cooperation Treaty relating to the

5.[*Tidsfrister enligt artikel 7.5 och 7.6*] Om annat inte följer av punkt 6 skall de tidsfrister som avses i artikel 7.5 och artikel 7.6 vara minst två månader från dagen för underrättelse som avses i artikel 7.5.

6.[*Undantag från tidsfrist enligt artikel 7.6*] Om en underrättelse enligt artikel 7.5 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, innehavaren eller annan berörd person, skall tidsfristen enligt artikel 7.6 vara minst tre månader från den dag då ett förfarande som avses i artikel 7.5 inleddes.

#### **Regel 8**

##### *Ingivande av kommunikationer enligt artikel 8.1*

1.[*Kommunikationer som ges in i pappersform*] a) Om annat inte följer av artikel 5.1 och artikel 8.1 d) får en fördragsslutande part efter den 2 juni 2005 antingen utesluta ingivning av kommunikationer i pappersform eller fortsatt tillåta ingivning i sådan form. Intill nämnda dag skall alla fördragsslutande parter tillåta att kommunikationer ges in i pappersform.

b) Om annat inte följer av artikel 8.3 eller av c) nedan får en fördragsslutande part föreskriva särskilda krav med avseende på kommunikationer som ges in i pappersform.

c) Om en fördragsslutande part tillåter att kommunikationer ges in i pappersform, skall patentmyndigheten godta att kommunikationer ges in i pappersform i enlighet med vad som i konventionen om patentsamarbete gäller för



form of communications on paper.

(d) Notwithstanding subparagraph (a), where the receiving or processing of a communication on paper, due to its character or its size, is deemed not practicable, a Contracting Party may require the filing of that communication in another form or by other means of transmittal.

(2) [*Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal*] (a) Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal with its Office in a particular language, including the filing of communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or other like means of transmittal, and there are requirements applicable to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to communications filed in electronic form or by electronic means of transmittal in that language, the Office shall permit the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal in the said language in accordance with those requirements.

(b) A Contracting Party which permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal with its Office shall notify the International Bureau of the requirements under its applicable law relating to such filing. Any such notification shall be published by the International Bureau in the language in which it is notified and in the languages in which authentic and official texts of the Treaty are established under Article 25.

kommunikation i pappersform.

d) Trots vad som sägs i a) får en fördragsslutande part, när det med hänsyn till beskaffenheten eller omfattningen av en kommunikation bedöms vara praktiskt ogörligt att ta emot eller behandla den i pappersform, kräva att ingivning sker i annan form eller genom annat sätt för överföring.

2. [*Kommunikationer som ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring*] a) Om en fördragsslutande part tillåter att kommunikationer på visst språk ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, inbegripet ingivning via telegram, teleprinter, telefax eller liknande medel för överföring, och om den fördragsslutande parten är bunden av krav som enligt konventionen om patentsamarbete gäller för ingivning av kommunikationer på samma språk i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, skall patentmyndigheten tillåta att ingivning på det språket sker i elektronisk form eller genom elektronisk överföring i enlighet med nämnda krav.

b) En fördragsslutande part som tillåter ingivning av kommunikationer till patentmyndigheten i elektronisk form eller genom elektronisk överföring skall underrätta Internationella byrån om de krav som med avseende på sådan ingivning gäller enligt tillämplig lag. Alla sådana underrättelser skall offentliggöras av Internationella byrån på det språk varmed underrättelsen gjorts samt på de språk med vilka fördragets autentiska och officiella texter har fastställts enligt artikel 25.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 9

(c) Where, under subparagraph (a), a Contracting Party permits the filing of communications by telegraph, teleprinter, telefacsimile or other like means of transmittal, it may require that the original of any document which was transmitted by such means of transmittal, accompanied by a letter identifying that earlier transmission, be filed on paper with the Office within a time limit which shall be not less than one month from the date of the transmission.

(3)[*Copies, Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal, of Communications Filed on Paper*] (a) Where a Contracting Party permits the filing of a copy, in electronic form or by electronic means of transmittal, of a communication filed on paper in a language accepted by the Office, and there are requirements applicable to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to the filing of such copies of communications, the Office shall permit the filing of copies of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, in accordance with those requirements.

(b) Paragraph (2)(b) shall apply, mutatis mutandis, to copies, in electronic form or by electronic means of transmittal, of communications filed on paper.

#### **Rule 9**

*Details Concerning the Signature Under Article 8(4)*

(1)[*Indications Accompanying Signature*] A Contracting Party may require that the signature of the natural person who signs be accompanied by:

c) En fördragsslutande part, som i enlighet med stycke a) tillåter ingivning av kommunikationer genom telegram, teleprinter, telefax eller liknande medel för överföring, får kräva att originalet för varje handling som på så sätt överförs ges in till patentmyndigheten i pappersform, åtföljd av ett brev i vilket den tidigare överföringen identifieras, inom en tidsfrist som skall vara minst en månad från dagen för överföringen.

3.[*Kopior, ingivna i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, av kommunikationer ingivna i pappersform*] a) Om en fördragsslutande part tillåter att kopior av kommunikationer, som givits in i pappersform på ett av patentmyndigheten godtaget språk, ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, och om den fördragsslutande parten är bunden av krav som enligt konventionen om patentsamarbete gäller för ingivning av sådana kopior, skall patentmyndigheten tillåta att ingivning av kopior sker i elektronisk form eller genom elektronisk överföring i enlighet med nämnda krav.

b) Punkt 2 b) skall i tillämpliga delar gälla för i elektronisk form eller genom elektronisk överföring ingivna kopior av kommunikationer som givits in i pappersform.

#### **Regel 9**

*Närmare bestämmelser om signatur enligt artikel 8.4*

1.[*Uppgifter som skall åtfölja signatur*] En fördragsslutande part får kräva att en fysisk persons signatur skall åtföljas av

(i)an indication in letters of the family or principal name and the given or secondary name or names of that person or, at the option of that person, of the name or names customarily used by the said person;

(ii)an indication of the capacity in which that person signed, where such capacity is not obvious from reading the communication.

(2)[*Date of Signing*] A Contracting Party may require that a signature be accompanied by an indication of the date on which the signing was effected. Where that indication is required but is not supplied, the date on which the signing is deemed to have been effected shall be the date on which the communication bearing the signature was received by the Office or, if the Contracting Party so permits, a date earlier than the latter date.

(3)[*Signature of Communication on Paper*] Where a communication to the Office of a Contracting Party is on paper and a signature is required, that Contracting Party:

(i) shall, subject to item (iii), accept a handwritten signature;

(ii)may permit, instead of a handwritten signature, the use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal or of a bar-coded label;

(iii)may, where the natural person who signs the communication is a national of the Contracting Party and such person's address is on its

i)uppgift, återgiven med bokstäver, om släktnamnet eller huvudnamnet samt tilltalsnamnet eller tillnamn för personen i fråga eller, om denne så väljer, det eller de namn som denne normalt använder,

ii)uppgift om i vilken egenskap som personen ifråga signerat, om detta inte uppenbart framgår av kommunikationen.

2.[*Signeringsdag*] En fördragsslutande part får kräva att en signatur skall åtföljas av uppgift om den dag på vilken signeringen skedde. Om ett sådant uppgiftskrav inte iakttas, skall som dag för signering anses vara den dag då kommunikationen med signaturen mottogs av patentmyndigheten eller, om den fördragsslutande parten så tillåter, en viss tidigare dag.

3.[*Signatur vid kommunikation i pappersform*] I det fall en kommunikation till en fördragsslutande parts patentmyndighet är i pappersform, gäller att den fördragsslutande parten, om signatur krävs,

i)skall godta en handskreven signatur, om annat inte följer av iii) nedan,

ii)får i stället för en handskreven signatur tillåta andra slags signaturer, såsom tryckt eller stämplad signatur, eller sigill eller streckkod,

iii)får, när den fysiska person som signerar är medborgare i den fördragsslutande parten och har sin adress på dess territorium, eller när

territory, or where the legal entity on behalf of which the communication is signed is organized under its law and has either a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment on its territory, require that a seal be used instead of a handwritten signature.

(4)[*Signature of Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal Resulting in Graphic Representation*] Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it shall consider such a communication signed if a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) appears on that communication as received by the Office of that Contracting Party.

(5)[*Signature of Communications Filed in Electronic Form Not Resulting in Graphic Representation of Signature*] (a) Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form, and a graphic representation of a signature accepted by that Contracting Party under paragraph (3) does not appear on such a communication as received by the Office of that Contracting Party, the Contracting Party may require that the communication be signed using a signature in electronic form as prescribed by that Contracting Party.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form in a particular language, and there

den juridiska person för vars räkning kommunikationen signeras, är underställd den fördragsslutande partens lag och har antingen sitt säte eller en reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet på dess territorium, kräva att sigill används i stället för handskrivna signatur.

4.[*Grafiskt återgiven signatur vid kommunikation i elektronisk form eller genom elektronisk överföring*] En fördragsslutande part som tillåter att kommunikationer ges in i elektronisk form eller genom elektronisk överföring, skall anse en sådan kommunikation signerad när en sådan grafiskt återgiven signatur, som den fördragsslutande parten godtar enligt punkt 3, framgår av kommunikationen sådan den tas emot av den fördragsslutande partens patentmyndighet.

5.[*Icke grafiskt återgiven signatur vid kommunikation i elektronisk form*] a) En fördragsslutande part som tillåter att kommunikationer ges in i elektronisk form, får, när det av en kommunikation sådan den tas emot av den fördragsslutande partens patentmyndighet inte framgår någon sådan grafiskt återgiven signatur, som den fördragsslutande parten godtar enligt punkt 3, kräva att kommunikationen signeras med en elektronisk signatur av ett slag som föreskrivs av den fördragsslutande parten.

b) Om en fördragsslutande part tillåter att kommunikationer ges in i elektronisk form på visst språk skall, trots vad som sägs i a) ovan, när den fördragsslutande parten är

are requirements applicable to that Contracting Party under the Patent Cooperation Treaty in relation to signatures in electronic form of communications filed in electronic form in that language which do not result in a graphic representation of the signature, the Office of that Contracting Party shall accept a signature in electronic form in accordance with those requirements.

(c)Rule 8(2)(b) shall apply mutatis mutandis.

(6)[*Exception to Certification of Signature Under Article 8(4)(b)*] A Contracting Party may require that any signature referred to in paragraph (5) be confirmed by a process for certifying signatures in electronic form specified by that Contracting Party.

#### **Rule 10**

*Details Concerning Indications Under Article 8(5), (6) and (8)*

(1)[*Indications Under Article 8(5)*]  
(a) A Contracting Party may require that any communication:

(i)indicate the name and address of the applicant, owner or other interested person;

(ii)indicate the number of the application or patent to which it relates;

(iii)contain, where the applicant, owner or other interested person is registered with the Office, the number or other indication under which he is so registered.

(b)A Contracting Party may require that any communication by a representative for the purposes of a

bunden av krav som enligt konventionen om patentsamarbete gäller för elektroniska signaturer för kommunikationer som getts in på det språket i elektronisk form utan att signaturen grafiskt framgår, den fördragsslutande partens patentmyndighet godta en elektronisk signatur som är i överensstämmelse med nämnda krav.

c)Regel 8.2 b) skall gälla i tillämpliga delar.

6.[*Undantag för certifiering av signatur enligt artikel 8.4 b)*] En fördragsslutande part får kräva att en signatur som avses i punkt 5 skall bekräftas genom ett av den fördragsslutande parten föreskrivet förfarande för certifiering av elektroniska signaturer.

#### **Regel 10**

*Närmare bestämmelser om upplysningar enligt artikel 8.5, artikel 8.6 och artikel 8.8*

1.[*Upplysningar som avses i artikel 8.5*]a) En fördragsslutande part får kräva att det i en kommunikation skall

i)finnas uppgift om namn och adress för sökanden, innehavaren eller annan berörd person,

ii)anges nummer för den ansökan eller det patent som kommunikationen hänförs till,

iii)när sökanden, innehavaren eller annan berörd person är registrerad hos patentmyndigheten, anges det nummer eller den beteckning varunder registreringen skett.

b)En fördragsslutande part får kräva att det i en kommunikation från ett ombud i ett förfarande hos

procedure before the Office contain:	patentmyndigheten skall
(i)the name and address of the representative;	i)finnas uppgift om ombudets namn och adress,
(ii)a reference to the power of attorney, or other communication in which the appointment of that representative is or was effected, on the basis of which the said representative acts;	ii)ges en hänvisning till fullmakt eller annan behörighetshandling med stöd varav ombudet uppträder,
(iii)where the representative is registered with the Office, the number or other indication under which he is registered.	iii)när ombudet är registrerad hos patentmyndigheten, anges det nummer eller den beteckning varunder registreringen skett.
(2)[ <i>Address for Correspondence and Address for Legal Service</i> ] A Contracting Party may require that the address for correspondence referred to in Article 8(6)(i) and the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii) be on a territory prescribed by that Contracting Party.	2.[ <i>Adress för korrespondens och adress för delgivning</i> ] En fördragsslutande part får kräva att den adress för korrespondens som avses i artikel 8.6 i) och den delgivningsadress som avses i artikel 8.6 ii) skall vara på ett territorium som föreskrivs av den fördragsslutande parten.
(3)[ <i>Address Where No Representative Is Appointed</i> ] Where no representative is appointed and an applicant, owner or other interested person has provided, as his address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party under paragraph (2), that Contracting Party shall consider that address to be the address for correspondence referred to in Article 8(6)(i) or the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii), as required by the Contracting Party, unless that applicant, owner or other interested person expressly indicates another such address under Article 8(6).	3.[ <i>Adress när inget ombud förordnats</i> ] När inget ombud har förordnats och en sökande, innehavare eller annan berörd person som sin adress har uppgivit en adress på ett territorium, föreskrivet av den fördragsslutande parten enligt punkt 2, skall den fördragsslutande parten anse denna adress som föreskriven adress för korrespondens enligt artikel 8.6 i) eller som föreskriven delgivningsadress enligt artikel 8.6 ii), om inte sökanden, innehavaren eller den i övrigt berörda personen uttryckligen uppger en annan adress som gällande enligt artikel 8.6.
(4)[ <i>Address Where Representative Is Appointed</i> ] Where a representative is appointed, a Contracting Party shall consider the address of that representative to be	4.[ <i>Adress när ombud har förordnats</i> ] När ombud har förordnats, skall en fördragsslutande part anse ombudets adress som föreskriven

the address for correspondence referred to in Article 8 (6) (i) or the address for legal service referred to in Article 8(6)(ii), as required by the Contracting Party, unless that applicant, owner or other interested person expressly indicates another such address under Article 8(6).

adress för korrespondens enligt artikel 8.6 i) eller som föreskriven delgivningsadress enligt artikel 8.6 ii), om inte sökanden, innehavaren eller den i övrigt berörda personen uttryckligen uppger en annan adress som gällande enligt artikel 8.6.

(5)[*Sanctions for Non-Compliance with Requirements Under Article 8(8)*] No Contracting Party may provide for the refusal of an application for failure to comply with any requirement to file a registration number of other indication under paragraph (1) (a)(iii) and (b)(iii).

5.[*Påföljder vid åsidosättande av krav enligt artikel 8.8*] Ingen fördragsslutande part får föreskriva att en ansökan skall avslås på den grunden att något krav att uppge registreringsnummer eller annan uppgift enligt punkt 1 a) iii) och punkt 1 b) iii) har åsidosatts.

#### **Rule 11**

*Time Limits Concerning Communications Under Article 8(7) and (8)*

#### **Regel 11**

*Tidsfrister för kommunikationer enligt artikel 8.7 och artikel 8.8*

(1)[*Time Limits Under Article 8(7) and (8)*] Subject to paragraph (2), the time limits referred to in Article 8(7) and (8) shall be not less than two months from the date of the notification referred to in Article 8(7).

1.[*Tidsfrister enligt artikel 8.7 och artikel 8.8*] Om annat inte följer av punkt 2 skall de tidsfrister som avses i artikel 8.7 och 8.8. vara minst två månader från dagen för underrättelse enligt artikel 8.7.

(2)[*Exception to Time Limit Under Article 8(8)*] Where a notification under Article 8(7) has not been made because indications allowing the applicant, owner or other interested person to be contacted by the Office have not been filed, the time limit referred to in Article 8(8) shall be not less than three months from the date on which the communication referred to in Article 8(7) was received by the Office.

2.[*Undantag från tidsfrist enligt artikel 8.8*] Om en underrättelse enligt artikel 8.7 inte har skett av det skälet att inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden, innehavaren eller annan berörd person, skall tidsfristen som avses i artikel 8.8 vara minst tre månader från den dag då patentmyndigheten mottog en eller flera uppgifter som avses i artikel 8.7.

#### **Rule 12**

*Details Concerning Relief in Respect of Time Limits Under Article 11*

#### **Regel 12**

*Närmare bestämmelser om lättnader med avseende på tidsfrister enligt artikel 11*

(1)[*Requirements Under Article*

1.[*Krav enligt artikel 11.1*] a) En

11(1)] (a) A Contracting Party may require that a request referred to in Article 11(1):

fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 11.1 skall

(i) be signed by the applicant or owner;

i) vara signerad av sökanden eller innehavaren,

(ii) contain an indication to the effect that extension of a time limit is requested, and an identification of the time limit in question.

ii) innehålla upplysning om att förlängning av tidsfristen begärs, samt uppgift varigenom tidsfristen i fråga identifieras.

(b) Where a request for extension of a time limit is filed after the expiration of the time limit, a Contracting Party may require that all of the requirements in respect of which the time limit for the action concerned applied be complied with at the same time as the request is filed.

b) En fördragsslutande part får, för det fall att en begäran om förlängning av en tidsfrist ges in efter det att tidsfristen har löpt ut, föreskriva att alla de krav som tidsfristen hänfört sig till skall vara uppfyllda samtidigt som begäran ges in.

(2)[*Period and Time Limit Under Article 11(1)*] (a) The period of extension of a time limit referred to in Article 11(1) shall be not less than two months from the date of the expiration of the unextended time limit.

2.[*Förlängning och tidsfrist enligt artikel 11.1*] a) Tiden för förlängning av en tidsfrist enligt artikel 11.1 skall vara minst två månader, räknat från den dag då den icke förlängda fristen löpte ut.

(b) The time limit referred to in Article 11(1)(ii) shall expire not earlier than two months from the date of the expiration of the unextended time limit.

b) Tidsfristen enligt artikel 11.1 ii) skall vara minst två månader, räknat från den dag då den icke förlängda fristen löpte ut.

(3)[*Requirements Under Article 11(2)(i)*] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 11(2):

3.[*Krav enligt artikel 11.2 i*] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 11.2 skall

(i) be signed by the applicant or owner;

i) vara signerad av sökanden eller innehavaren,

(ii) contain an indication to the effect that relief in respect of non-compliance with a time limit is requested, and an identification of the time limit in question.

ii) innehålla upplysning om att lättnad begärs med avseende på uppfyllelse av en tidsfrist, samt uppgift varigenom tidsfristen i fråga identifieras.

(4) [*Time Limit for Filing a Request*

4.[*Tidsfrist för ingivande av en*



*Under Article 11(2)(ii)]* The time limit referred to in Article 11(2)(ii) shall expire not earlier than two months after a notification by the Office that the applicant or owner did not comply with the time limit fixed by the Office.

*begäran enligt artikel 11.2 ii)]* Tidsfristen enligt artikel 11.2 ii) skall vara minst två månader från dagen för patentmyndighetens underrättelse att sökanden eller innehavaren inte iakttagit den av patentmyndigheten bestämda fristen.

(5)[*Exceptions Under Article 11(3)*] (a) No Contracting Party shall be required under Article 11(1) or (2) to grant:

5.[*Undantag enligt artikel 11.3*]  
a) Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig enligt artikel 11.1 eller artikel 11.2 att bevilja

(i) a second, or any subsequent, relief in respect of a time limit for which relief has already been granted under Article 11(1) or (2);

i) lättnader med avseende på en tidsfrist beträffande vilken lättnad redan tidigare beviljats enligt artikel 11.1 eller artikel 11.2,

(ii) relief for filing a request for relief under Article 11(1) or (2) or a request for reinstatement under Article 12(1);

ii) lättnader med avseende på tiden för ingivande av en begäran enligt artikel 11.1 eller artikel 11.2 eller en begäran om återställande enligt artikel 12.1,

(iii) relief in respect of a time limit for the payment of maintenance fees;

iii) lättnader med avseende på en tidsfrist för betalning av avgifter för vidmakthållande,

(iv) relief in respect of a time limit referred to in Article 13(1), (2) or (3);

iv) lättnader med avseende på en tidsfrist enligt artikel 13.1, artikel 13.2 eller artikel 13.3,

(v) relief in respect of a time limit for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office;

v) lättnader med avseende på en tidsfrist i förfarande hos en överklagningsnämnd eller annat överprövningsorgan inom patentmyndigheten,

(vi) relief in respect of a time limit for an action in inter partes proceedings.

vi) lättnader med avseende på en tidsfrist i ett tvåpartsförfarande.

(b) No Contracting Party which provides a maximum time limit for compliance with all of the requirements of a procedure before the Office shall be required under Article 11(1) or (2) to grant relief in respect of a time limit for an action in that procedure in respect

b) Ingen fördragsslutande part, som erbjuder längsta möjliga tidsfrist i ett visst förfarande hos patentmyndigheten, skall ha skyldighet enligt artikel 11.1 eller 11.2 att, med avseende på åtgärder i ett sådant förfarande, bevilja lättnader som går utöver maximifristen.

of any of those requirements beyond that maximum time limit.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 9

### **Rule 13**

*Details Concerning Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office Under Article 12*

(1)[*Requirements Under Article 12(1)(i)*] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 12(1)(i) be signed by the applicant or owner.

(2)[*Time Limit Under Article 12(1)(ii)*] The time limit for making a request, and for complying with the requirements, under Article 12(1)(ii), shall be the earlier to expire of the following:

(i)not less than two months from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit for the action in question;

(ii)not less than 12 months from the date of expiration of the time limit for the action in question, or, where a request relates to non-payment of a maintenance fee, not less than 12 months from the date of expiration of the period of grace provided under Article 5<sup>bis</sup> of the Paris Convention.

(3)[*Exceptions Under Article 12(2)*] The exceptions referred to in Article 12(2) are failure to comply with a time limit:

(i)for an action before a board of appeal or other review body constituted in the framework of the Office;

(ii)for making a request for relief under Article 11(1) or (2) or a

### **Regel 13**

*Närmare bestämmelser om återställande av rättigheter sedan patentmyndigheten enligt artikel 12 funnit att omsorg iakttagits eller oavsiktlighet förelegat*

1.[*Krav enligt artikel 12.1 i*] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 12.1 i) skall vara signerad av sökanden eller innehavaren.

2.[*Tidsfrist enligt artikel 12.1 ii*] Tidsfristen, enligt artikel 12.1 ii), för att ge in en begäran och för att uppfylla krav om åtgärder skall vara den av följande frister som först löper ut:

i)minst två månader från den dag då grunden för underlåtenhet att uppfylla ifrågavarande krav om åtgärder upphörde.

ii)minst 12 månader från den dag då tidsfristen för ifrågavarande åtgärder löpte ut eller, i fall då en begäran hänför sig till utebliven betalning av en avgift för vidmakthållande, minst 12 månader från den dag då skonfristen enligt artikel 5<sup>bis</sup> i Pariskonventionen löpte ut.

3.[*Undantag enligt artikel 12.2*] De undantag som avses i artikel 12.2 gäller underlåtenhet att efterkomma en tidsfrist

i)för en åtgärd i förfarande hos en överklagningsnämnd eller annat överprövningsorgan inom patentmyndigheten,

ii)för att ge in en begäran om lättnader enligt artikel 11.1 eller

request for reinstatement under Article 12(1);

(iii)referred to in Article 13(1), (2) or (3);

(iv)for an action in inter partes proceedings.

11.2 eller en begäran om återställande enligt artikel 12.1,

iii)som avses i artikel 13.1, 13.2 eller 13.3,

iv)i ett tvåpartsförfarande.

#### **Rule 14**

*Details Concerning Correction or Addition of Priority Claim and Restoration of Priority Right Under Article 13*

(1)[*Exception Under Article 13(1)*] No Contracting Party shall be obliged to provide for the correction or addition of a priority claim under Article 13(1), where the request referred to in Article 13(1)(i) is received after the applicant has made a request for early publication or for expedited or accelerated processing, unless that request for early publication or for expedited or accelerated processing is withdrawn before the technical preparations for publication of the application have been completed.

(2)[*Requirements Under Article 13(1)(i)*] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 13(1)(i) be signed by the applicant.

(3)[*Time Limit Under Article 13(1)(ii)*] The time limit referred to in Article 13(1)(ii) shall be not less than the time limit applicable under the Patent Cooperation Treaty to an international application for the submission of a priority claim after the filing of an international application.

(4)[*Time Limits Under Article 13(2)*] (a) The time limit referred to in Article 13(2), introductory

#### **Regel 14**

*Närmare bestämmelser om rättelse av eller tillägg till prioritetsbegäran och återställande av prioritetsrätt enligt artikel 13*

1.[*Undantag enligt artikel 13.1*] Ingen fördragsslutande part skall vara skyldig att tillåta rättelse av eller tillägg till en prioritetsbegäran enligt artikel 13.1, om begäran som avses i artikel 13.1 i) har mottagits efter det att sökanden har gett in en begäran om förtida publicering eller begäran om snabb eller påskyndad handläggning, såvida inte denna begäran om förtida publicering eller snabb eller påskyndad handläggning har återkallats innan de tekniska förberedelserna för publicering av ansökan har slutförts.

2.[*Krav enligt artikel 13.1 i)*] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 13.1 i) skall vara signerad av sökanden.

3.[*Tidsfrist enligt artikel 13.1 ii)*] Tidsfristen enligt artikel 13.1 ii) får inte vara kortare än den tidsfrist som enligt konventionen om patentsamarbete gäller för en internationell ansökan i fråga om ingivande av en prioritetsbegäran efter det att en internationell ansökan getts in.

4.[*Tidsfrister enligt artikel 13.2*] a) Tidsfristen som avses i inledningen av artikel 13.2 skall

part, shall expire not less than two months from the date on which the priority period expired.

(b)The time limit referred to in Article 13(2)(ii) shall be the time limit applied under subparagraph (a), or the time that any technical preparations for publication of the subsequent application have been completed, whichever expires earlier.

(5)[*Requirements Under Article 13(2)(i)*] A Contracting Party may require that a request referred to in Article 13(2)(i):

(i)be signed by the applicant; and

(ii)be accompanied, where the application did not claim the priority of the earlier application, by the priority claim.

(6)[*Requirements Under Article 13(3)*] (a) A Contracting Party may require that a request referred to in Article 13(3)(i):

(i)be signed by the applicant; and

(ii)indicate the Office to which the request for a copy of the earlier application had been made and the date of that request.

(b)A Contracting Party may require that:

(i)a declaration or other evidence in support of the request referred to in Article 13(3) be filed with the Office within a time limit fixed by the Office;

(ii)the copy of the earlier application referred to in Article 13(3)(iv) be filed with the Office within a time limit which shall be

vara minst två månader från dagen då prioritetsfristen löpte ut.

b)Tidsfristen enligt artikel 13.2 ii) skall vara den frist som anges i a) eller, om de tekniska förberedelserna för publicering av den senare ansökan har slutförts dessförinnan, tiden fram till dess så skett.

5.[*Krav enligt artikel 13.2 i*] En fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 13.2 i) skall

i)vara signerad av sökanden,

ii)åtföljas av prioritetsbegäran, när ansökan inte innehöll någon begäran om prioritet från den tidigare ansökan.

6.[*Krav enligt artikel 13.3*] a) en fördragsslutande part får kräva att en begäran som avses i artikel 13.3 i) skall

i)vara signerad av sökanden,

ii)innehålla uppgift om till vilken patentmyndighet det gjorts begäran om en kopia av den tidigare ansökan, samt uppgift om när den begäran gjorts.

b)En fördragsslutande part får kräva att

i)en försäkran eller annan bevisning till stöd för en begäran enligt artikel 13.3 ges in till patentmyndigheten inom en tidsfrist som patentmyndigheten bestämmer;

ii)den kopia av äldre ansökan som avses i artikel 13.3 iv) ges in till patentmyndigheten inom en tidsfrist som skall vara minst en

not less than one month from the date on which the applicant is provided with that copy by the Office with which the earlier application was filed.

(7)[*Time Limit Under Article 13 (3)(iii)*] The time limit referred to in Article 13(3)(iii) shall expire two months before the expiration of the time limit prescribed in Rule 4(1).

### **Rule 15**

#### *Request for Recordation of Change in Name or Address*

(1)[*Request*] Where there is no change in the person of the applicant or owner but there is a change in his name or address, a Contracting Party shall accept that a request for recordation of the change be made in a communication signed by the applicant or owner and-containing the following indications:

(i)an indication to the effect that recordation of a change in name or address is requested;

(ii)the number of the application or patent concerned;

(iii)the change to be recorded;

(iv)the name and address of the applicant or the owner prior to the change.

(2)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(3)[*Single Request*] (a) A single request shall be sufficient even where the change relates to both

månad från den dag då sökanden tillhandahållits kopian av den patentmyndighet till vilken den äldre ansökan gavs in.

7.[*Tidsfrist enligt artikel 13.3 iii*] Tidsfristen enligt artikel 13.3 iii skall löpa ut två månader före utgången av den frist som gäller enligt regel 4.1.

### **Regel 15**

#### *Begäran om införelse av ändring i namn eller adress*

1.[*Begäran*] I det fall det inte skett någon ändring beträffande sökandens eller innehavarens person men en ändring av dennes namn eller adress, skall en fördragsslutande part godta en begäran om införelse av ändringen, när begäran görs i en kommunikation som är signerad av sökanden eller innehavaren och innehåller följande:

i)en upplysning om att införelse av namn- eller adressändringen begärs.

ii)nummer för ifrågavarande ansökan eller patent.

iii)uppgift om den ändring som skall införas.

iv)sökandens eller innehavarens namn och adress före ändringen.

2.[*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift betalas för en begäran enligt punkt 1.

3.[*En enda begäran*] a) En enda begäran skall vara tillfyllest också då ändringen gäller både namn och

the name and address of the applicant or the owner.

(b) A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one application or patent of the same person, or to one or more applications and one or more patents of the same person, provided that the numbers of all applications and patents concerned are indicated in the request. A Contracting Party may require that, where that single request is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent to which it relates.

(4)[*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence be filed with the Office only where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request.

(5)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the request referred to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations. In particular, the filing of any certificate concerning the change may not be required.

(6)[*Notification*] Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (4) are not complied with, the Office shall notify the applicant or owner, giving the opportunity to comply with any such requirement, and to make observations, within not less than two months from the

adress för sökanden eller innehavaren.

b) En enda begäran skall vara tillfyllest också när den hänför sig till mer än en ansökan eller mer än ett patent för samma person, eller till en eller flera ansökningar eller ett eller flera patent för samma person, förutsatt att samtliga de ansökningar och patent som är i fråga är angivna i begäran. En fördragsslutande part får, när en enda begäran ges in i pappersform eller i den form som i övrigt godtas av patentmyndigheten, kräva att en separat kopia av handlingen ges in för varje ansökan och patent som den hänför sig till.

4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i begäran.

5.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt punkt 1, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–4, om annat inte är föreskrivet i fördraget eller i dessa tillämpningsföreskrifter. Särskilt gäller att det inte får krävas intyg om ändringen.

6.[*Underrättelse*] Om ett eller flera av de krav som en fördragsslutande part tillämpar med stöd av punkterna 1–4, inte är uppfyllda, skall patentmyndigheten underrätta sökanden eller innehavaren och ge denne tillfälle att uppfylla kraven och yttra sig inom en frist av minst två

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 9

date of the notification.

månader från dagen för underrättelsen.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 9

(7)[*Non-Compliance with Requirements*] (a) Where one or more of the requirements applied by the Contracting Party under paragraphs (1) to (4) are not complied with within the time limit under subparagraph (b), the Contracting Party may provide that the request shall be refused, but no more severe sanction may be applied.

7.[*Bristande kravuppfyllelse*] a) Om ett eller flera av de krav som en fördragsslutande part föreskrivit med stöd av punkterna 1–4, inte är uppfyllda inom den tidsfrist som gäller enligt b) nedan, får den fördragsslutande parten föreskriva att begäran skall avslås men inte föreskriva någon påföljd som är strängare.

(b)The time limit referred to in subparagraph (a) shall be:

b)Tidsfristen enligt a) ovan skall vara

(i)subject to item (ii), not less than two months from the date of the notification;

i)minst två månader från dagen för underrättelsen, om annat inte följer av ii) nedan,

(ii)where indications allowing the Office to contact the person who made the request referred to in paragraph (1) have not been filed, not less than three months from the date on which that request was received by the Office.

ii)minst tre månader från den dag då begäran enligt punkt 1 gavs in, om inga uppgifter har getts in som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta den som gjort begäran.

(8)[*Change in the Name or Address of the Representative, or in the Address for Correspondence or Address for Legal Service*] Paragraphs (1) to (7) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the representative, and to any change relating to the address for correspondence or address for legal service.

8.[*Ändring av ombuds namn eller adress, eller av adress för korrespondens eller delgivningsadress*] Punkterna 1–7 skall i tillämpliga delar gälla vid ändring av ombuds namn eller adress, och vid ändring beträffande adress för korrespondens eller delgivningsadress.

#### **Rule 16**

*Request for Recordation of Change in Applicant or Owner*

#### **Regel 16**

*Begäran om införelse av ändring beträffande sökande eller innehavare*

(1)[*Request for Recordation of a Change in Applicant or Owner*] (a) Where there is a change in the person of the applicant or owner, a Contracting Party shall accept that

1.[*Begäran om införelse av ändring beträffande sökande eller innehavare*] a) I det fall det skett en ändring beträffande sökandens eller innehavarens person skall en

a request for recordation of the change be made in a communication signed by the applicant or owner, or by the new applicant or new owner, and containing the following indications:

(i)an indication to the effect that a recordation of change in applicant or owner is requested;

(ii)the number of the application or patent concerned;

(iii)the name and address of the applicant or owner;

(iv)the name and address of the new applicant or new owner;

(v)the date of the change in the person of the applicant or owner;

(vi)the name of a State of which the new applicant or new owner is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the new applicant or new owner has his domicile, if any, and the name of a State in which the new applicant or new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

(vii)the basis for the change requested.

(b)A Contracting Party may require that the request contain:

(i)a statement that the information contained in the request is true and correct;

(ii)information relating to any government interest by that

fördragsslutande part godta en begäran om införelse av ändringen, när begäran görs i en kommunikation som är signerad av sökanden eller innehavaren eller av den nye sökanden eller den nye innehavaren och innehåller följande:

i)en upplysning om att införelse av ändring beträffande sökanden eller innehavaren begärs.

ii)nummer för ifrågasvarande ansökan eller patent.

iii)sökandens eller innehavarens namn och adress.

iv)den nye sökandens eller den nye innehavarens namn och adress.

v)datum för ändringen beträffande ägare eller innehavare.

vi)namnet på den stat där den nye sökanden eller den nye innehavaren har medborgarskap, om statsmedborgarskap föreligger, vidare, i förekommande fall, namnet på den stat i vilken den nye sökanden eller innehavaren är hemmahörande, samt, i förekommande fall namnet på den stat där den nye sökanden eller den nye innehavaren har reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet.

vii)grunden för den begärda ändringen.

b)En fördragsslutande part får kräva att begäran innehåller

i)en förklaring om att de uppgifter som lämnats är sanna och korrekta,

ii)uppgifter som rör något statsintresse hos den fördragsslutande



(2)[*Documentation of the Basis of the Change in Applicant or Owner*] (a) Where the change in applicant or owner results from a contract, a Contracting Party may require that the request include information relating to the registration of the contract, where registration is compulsory under the applicable law, and that it be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:

(i) a copy of the contract, which copy may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being in conformity with the original contract;

(ii) an extract of the contract showing the change, which extract may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being a true extract of the contract;

(iii) an uncertified certificate of transfer of ownership by contract drawn up with the content as prescribed in the Model International Form in respect of a certificate of transfer and signed by both the applicant and the new applicant, or by both the owner and the new owner.

(b) Where the change in applicant

2.[*Dokumentation om grunden för ändring beträffande sökande eller innehavare*] a) En fördragsslutande part får, för det fall ändringen beträffande sökande eller innehavare grundas på avtal, kräva att begäran innehåller uppgifter om registrering av avtalet, när sådan registrering är obligatorisk enligt gällande lag, och att till uppgifterna fogas ettdera av följande, vilket den som gör begäran har frihet att välja:

i) en kopia av avtalet, varvid får krävas att kopian överensstämmer med originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

ii) ett utdrag av avtalet som utvisar ändringen, varvid får krävas att utdraget från originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

iii) ett obestyrkt intyg om att innehavet har överförts genom ett avtal, förutsatt att intyget utformats i överensstämelse med föreskrivet internationellt standardformulär beträffande intyg om överföring, och intyget är signerat av både sökanden och den nye sökanden, eller av både innehavaren och den nye innehavaren.

b) En fördragsslutande part får, för

or owner results from a merger, or from the reorganization or division of a legal entity, a Contracting Party may require that the request be accompanied by a copy of a document, which document originates from a competent authority and evidences the merger, or the reorganization or division of the legal entity, and any attribution of rights involved, such as a copy of an extract from a register of commerce. A Contracting Party may also require that the copy be certified, at the option of the requesting party, by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being in conformity with the original document.

(c)Where the change in applicant or owner does not result from a contract, a merger, or the reorganization or division of a legal entity, but results from another ground, for example, by operation of law or a court decision, a Contracting Party may require that the request be accompanied by a copy of a document evidencing the change. A Contracting Party may also require that the copy be certified as being in conformity with the original document, at the option of the requesting party, by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office.

(d)Where the change is in the

det fall ändringen beträffande sökande eller innehavare grundas på fusion eller på omstrukturering eller delning av en juridisk person, kräva att begäran åtföljs av en kopia av en handling som utfärdats av en behörig myndighet och som styrker fusionen, omstruktureringen eller delningen av den juridiska personen, samt styrker förekommande rättsliga befogenheter, exempelvis en kopia av ett handelsregisterutdrag. En fördragsslutande part får vidare kräva att kopian överensstämme med originalhandlingen är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, den myndighet som utfärdat handlingen, av notarius publicus, av någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

c)En fördragsslutande part får, för det fall ändringen beträffande sökande eller innehavare inte grundas på avtal, fusion, omstrukturering eller delning av en juridisk person, utan har någon annan grund, exempelvis rätts-tillämpning eller domstols-avgörande, kräva att begäran åtföljs av en kopia av en handling som styrker ändringen. En fördragsslutande part får vidare kräva att kopian överensstämme med originalhandlingen är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, den myndighet som utfärdat handlingen, av notarius publicus, av någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

d)En fördragsslutande part får, för

person of one or more but not all of several co-applicants or co-owners, a Contracting Party may require that evidence of the consent to the change of any co-applicant or co-owner in respect of whom there is no change be provided to the Office.

(3)[*Translation*] A Contracting Party may require a translation of any document filed under paragraph (2) that is not in a language accepted by the Office.

(4)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(5)[*Single Request*] A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one application or patent of the same person, or to one or more applications and one or more patents of the same person, provided that the change in applicant or owner is the same for all applications and patents concerned, and the numbers of all applications and patents concerned are indicated in the request. A Contracting Party may require that, where that single request is filed on paper or as otherwise permitted by the Office, a separate copy thereof be filed for each application and patent to which it relates.

(6)[*Evidence*] A Contracting Party may require that evidence, or further evidence in the case of paragraph (2), be filed with the Office only where that Office may reasonably doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Rule, or

det fall ändringen rör en av flera av, men inte samtliga, sökande eller innehavare, kräva att det till patentmyndigheten ges in bevisning som styrker att samtliga de medsökande eller innehavare som inte omfattas av ändringen, samtyckt till den.

3.[*Översättning*] En fördragsslutande part får kräva översättning av handlingar som getts in enligt punkt 2 och som inte är på något språk som godtas av patentmyndigheten.

4.[*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift skall betalas för en begäran enligt punkt 1.

5.[*En enda begäran*] En enda begäran skall vara tillfyllest också när den ändringen gäller mer än en ansökan eller mer än ett patent för samma person, eller till en eller flera ansökningar eller ett eller flera patent för samma person, förutsatt att ändringen beträffande sökande eller innehavare är densamma för alla ansökningar och patent som är i fråga, och nummer för samtliga ansökningar och patent är angivna i begäran. En fördragsslutande part får, när en enda begäran ges in i pappersform eller i den form som i övrigt godtas av patentmyndigheten, kräva att en separat kopia av handlingen ges in för varje ansökan och patent som den hänför sig till.

6.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning, eller bevisning som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 2, ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i begäran eller i någon handling som avses i denna

the accuracy of any translation referred to in paragraph (3).

(7)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (6) be complied with in respect of the request referred to in this Rule, except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations.

(8)[*Notification; Non-Compliance with Requirements*] Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the requirements applied under paragraphs (1) to (5) are not complied with, or where evidence, or further evidence, is required under paragraph (6).

(9)[*Exclusion with Respect to Inventorship*] A Contracting Party may exclude the application of this Rule in respect of changes in inventorship. What constitutes inventorship shall be determined under the applicable law.

#### **Rule 17**

*Request for Recordation of a License or a Security Interest*

(1)[*Request for Recordation of a License*](a) Where a license in respect of an application or patent may be recorded under the applicable law, the Contracting Party shall accept that a request for recordation of that license be made in a communication signed by the licensor or the licensee and containing the following indications:

(i)an indication to the effect that a recordation of a license is requested;

regel, eller att ifrågasätta att en översättning som avses i punkt 3 är korrekt.

7.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt denna regel, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–6, om annat inte följer av fördraget eller är föreskrivet i dessa tillämpningsföreskrifter.

8.[*Underrättelse, bristande kravuppfyllelse*] Regel 15.6 och 15.7 skall gälla i tillämpliga delar, om ett eller flera av de krav som föreskrivits med stöd av punkterna 1–5 inte har uppfyllts, eller om bevisning eller ytterligare bevisning krävs med stöd av punkt 6.

9.[*Undantag med avseende på uppfinnare*] En fördragsslutande part får föreskriva att denna regel inte skall tillämpas i fråga om ändring av uppfinnare. Frågan om innebörden av begreppet uppfinnare skall bedömas enligt gällande lag.

#### **Regel 17**

*Begäran om införing av en licens eller en säkerhetsrätt*

1.[*Begäran om införing av en licens*] a) Om registrering av licenser kan ske enligt gällande lag, skall den fördragsslutande parten godta att en begäran om införing av en licens görs i en kommunikation som är signerad av licensgivaren och lisenstagaren och innehåller följande:

i)en upplysning om att införing av en licens begärs.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 9

(ii)the number of the application or patent concerned; ii)nummer för ifrågavarande ansökan eller patent.

(iii)the name and address of the licensor; iii)licensgivarens namn och adress.

(iv)the name and address of the licensee; iv)licenstagarens namn och adress.

(v)an indication of whether the license is an exclusive license or a non-exclusive license; v)uppgift om huruvida det är fråga om en exklusiv licens eller en enkel licens.

(vi)the name of a State of which the licensee is a national if he is the national of any State, the name of a State in which the licensee has his domicile, if any, and the name of a State in which the licensee has a real and effective industrial or commercial establishment, if any. vi)namnet på den stat där licenstagaren har medborgarskap, om statsmedborgarskap föreligger, vidare, i förekommande fall, namnet på den stat i vilken licenstagaren har sitt hemvist, samt, i förekommande fall namnet på den stat där licenstagaren har reell och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet.

(b)A Contracting Party may require that the request contain: b)En fördragsslutande part får kräva att begäran innehåller

(i)a statement that the information contained in the request is true and correct; i)en försäkran att uppgifterna i begäran är sanna och korrekta,

(ii)information relating to any government interest by that Contracting Party; ii)uppgifter som rör något statsintresse hos den fördragsslutande parten,

(iii)information relating to the registration of the license, where registration is compulsory under the applicable law; iii)uppgifter om registrering av licensen, när sådan registrering är obligatorisk enligt gällande lag,

(iv)the date of the license and its duration. iv)datum för licensupplåtelsen och uppgift om dess giltighetstid.

(2)[*Documentation of the Basis of the License*] (a) Where the license is a freely concluded agreement, a Contracting Party may require that the request be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following: 2.[*Dokumentation om grunden för licens*] a) En fördragsslutande part får, för det fall att licensen grundas på ett frivilligt ingånget avtal, kräva att det till begäran fogas ettdera av följande, vilket den som gör begäran har frihet att välja:

(i) a copy of the agreement, which copy may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being in conformity with the original agreement;

(ii) an extract of the agreement consisting of those portions of that agreement which show the rights licensed and their extent, which extract may be required to be certified, at the option of the requesting party, by a notary public or any other competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office, as being a true extract of the agreement.

(b) A Contracting Party may require, where the license is a freely concluded agreement, that any applicant, owner, exclusive licensee, co-applicant, co-owner or co-exclusive licensee who is not party to that agreement give his consent to the recordation of the agreement in a communication to the Office.

(c) Where the license is not a freely concluded agreement, for example, it results from operation of law or a court decision, a Contracting Party may require that the request be accompanied by a copy of a document evidencing the license. A Contracting Party may also require that the copy be certified as being in conformity with the original document, at the option of the requesting party, by the authority which issued the document or by a notary public or any other

i) En kopia av avtalet, varvid får krävas att kopian överensstämme med originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

ii) Ett utdrag av avtalet som återger de delar av detta, varav framgår de rättigheter som licensierats och omfattningen av dem, varvid får krävas att utdraget från originalavtalet är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, notarius publicus eller någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

b) En fördragsslutande part får, för det fall att licensen grundas på ett frivilligt ingånget avtal, kräva att envar de sökande, innehavare av exklusiv licens, medsökande, sam-innehavare eller saminnehavare av exklusiv licens, som inte är part i licensavtalet, i en kommunikation till patentmyndigheten samtycker till införelse av avtalet.

c) En fördragsslutande part får, för det fall att licensen inte grundas på ett frivilligt ingånget avtal utan på exempelvis rättstillämpning eller domstolsavgörande, kräva att begäran åtföljs av en kopia av en handling som styrker licensrätten. En fördragsslutande part får vidare kräva att kopian överensstämme med originalhandlingen är bestyrkt av, efter vad den som gjort begäran fritt väljer, den myndighet som utfärdat handlingen, av notarius publicus,

competent public authority or, where permitted under the applicable law, by a representative having the right to practice before the Office.

(3)[*Translation*] A Contracting Party may require a translation of any document filed under paragraph (2) that is not in a language accepted by the Office.

(4)[*Fees*] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request referred to in paragraph (1).

(5)[*Single Request*] Rule 16(5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordation of a license.

(6)[*Evidence*] Rule 16(6) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordation of a license.

(7)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (6) be complied with in respect of the request referred to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations.

(8)[*Notification; Non-Compliance with Requirements*] Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the requirements applied under paragraphs (1) to (5) are not complied with, or where evidence, or further evidence, is required under paragraph (6).

(9)[*Request for Recordation of a Security Interest or Cancellation of the Recordation of a License or a Security Interest*] Paragraphs (1) to (8) shall apply, mutatis

av någon annan behörig offentlig myndighet eller, om det är tillåtet enligt gällande lag, av ett ombud som har rätt att uppträda inför patentmyndigheten.

3.[*Översättning*] En fördragsslutande part får kräva översättning av handlingar som getts in enligt punkt 2 och som inte är på något språk som godtas av patentmyndigheten.

4.[*Avgifter*] En fördragsslutande part får kräva att en avgift skall betalas för en begäran enligt punkt 1.

5.[*En enda begäran*] Regel 16.5 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om begäran om införelse av en licens.

6.[*Bevisning*] Regel 16.6 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om begäran om införelse av en licens.

7.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt punkt 1, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–6, om annat inte följer av Fördraget eller är föreskrivet i dessa tillämpningsföreskrifter.

8.[*Underrättelse, bristande kravuppfyllelse*] Regel 15.6 och 15.7 skall gälla i tillämpliga delar, om ett eller flera av de krav som föreskrivits med stöd av punkterna 1–5 inte har uppfyllts, eller om bevisning eller ytterligare bevisning krävs med stöd av punkt 6.

9.[*Begäran om införelse av en säkerhetsrätt eller om avförande av en licens eller säkerhetsrätt*] Punkterna 1–8 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om

mutandis, to requests for:

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 9

(i) recordation of a security interest in respect of an application or patent;

i) införeling av en sakerhetsratt avseende en ansokan eller ett patent,

(ii) cancellation of the recordation of a license or a security interest in respect of an application or patent.

ii) avforande av en registrering av en licens eller en sakerhetsratt avseende en ansokan eller ett patent.

### Rule 18

*Request for Correction of a Mistake*

(1)[*Request*] (a) Where an application, a patent or any request communicated to the Office in respect of an application or a patent contains a mistake, not related to search or substantive examination, which is correctable by the Office under the applicable law, the Office shall accept that a request for correction of that mistake in the records and publications of the Office be made in a communication to the Office signed by the applicant or owner and containing the following indications:

(i) an indication to the effect that a correction of mistake is requested;

(ii) the number of the application or patent concerned;

(iii) the mistake to be corrected;

(iv) the correction to be made;

(v) the name and address of the requesting party.

(b) A Contracting Party may require that the request be accompanied by a replacement part or part incorporating the correction or, where paragraph (3) applies, by

### Regel 18

*Begaran om rattelse av misstag*

1.[*Begaran*] a) Om en ansokan, ett patent eller nagon begaran rorande en ansokan eller ett patent, som givits in till patentmyndigheten, innehaller en felaktighet, som inte ror nyhetsgranskning eller patenterbarhetsprovning, och som patentmyndigheten har mojlighet att ratta enligt gallande lag, skall patentmyndigheten godta en begaran om rattelse i patentmyndighetens register och publikationer, nar begaran gors i en kommunikation som ar signerad av sokanden eller innehavaren och innehaller foljande:

i) En upplysning om att rattelse begars.

ii) Nummer for ifragavarande ansokan eller patent.

iii) Uppgift om vad som skall rattas.

iv) Uppgift om vilken rattelse som begars.

v) Namn och adress for den som gor begaran.

b) En fordragslutande part far krava att begaran atfoljs av en ersattningsdel eller en del varav rattelsen framgar eller, om punkt 3 ar tillamplig, av en ersattningsdel



such a replacement part or part incorporating the correction for each application and patent to which the request relates.

(c)A Contracting Party may require that the request be subject to a declaration by the requesting party stating that the mistake was made in good faith.

(d)A Contracting Party may require that the request be subject to a declaration by the requesting party stating that the said request was made without undue delay or, at the option of the Contracting Party, that it was made without intentional delay, following the discovery of the mistake.

(2)[*Fees*](a) Subject to subparagraph (b), a Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1).

(b)The Office shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee.

(3)[*Single Request*] Rule 16(5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for correction of a mistake, provided that the mistake and the requested correction are the same for all applications and patents concerned.

(4)[*Evidence*] A Contracting Party may only require that evidence in support of the request be filed with the Office where the Office may reasonably doubt that the alleged mistake is in fact a mistake, or where it may reasonably doubt the veracity of any matter contained in, or of any document filed in connection with, the request for correction of a mistake.

eller en del varav rättelsen framgår för varje ansökan och patent som begäran avser.

c)En fördragsslutande part får kräva att den som gör begäran skall avge en förklaring att misstaget skett i god tro.

d)En fördragsslutande part får kräva att den som gör begäran skall avge en förklaring att begäran gjorts utan oskäligt dröjsmål, eller, om den fördragsslutande parten så väljer, att begäran gjorts utan avsiktligt dröjsmål från det att misstaget upptäckts.

2.[*Avgifter*] a) En fördragsslutande part får, om annat inte följer av b) nedan, kräva att en avgift skall betalas för en begäran enligt punkt 1.

b)Patentmyndigheten skall själv-  
mant eller på begäran rätta egna  
misstag utan avgift.

3.[*En enda begäran*] Regel 16.5 skall i tillämpliga delar gälla i fråga om begäran om rättelse, förutsatt att misstaget och den begärda rättelsen gäller lika för alla berörda ansökningar och patent.

4.[*Bevisning*] En fördragsslutande part får kräva att bevisning till stöd för begäran ges in till patentmyndigheten endast då patentmyndigheten har skälig anledning att ifrågasätta att det påstådda misstaget verkligen utgjort ett misstag, eller då den har skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av någon uppgift i begäran om rättelse eller i någon handling som givits in i samband med begäran.

(5)[*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that formal requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the request referred to in paragraph (1), except where otherwise provided for by the Treaty or prescribed in these Regulations.

(6)[*Notification: Non-Compliance with Requirements*] Rule 15(6) and (7) shall apply, mutatis mutandis, where one or more of the requirements applied under paragraphs (1) to (3) are not complied with, or where evidence is required under paragraph (4).

(7)[*Exclusions*](a) A Contracting Party may exclude the application of this Rule in respect of changes in inventorship. What constitutes inventorship shall be determined under the applicable law.

(b) A Contracting Party may exclude the application of this Rule in respect of any mistake which must be corrected in that Contracting Party under a procedure for reissue of the patent.

5.[*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får, med avseende på en begäran enligt punkt 1, ställa upp formaliakrav utöver vad som nämns i punkterna 1–4, om annat inte följer av fördraget eller är föreskrivet i dessa tillämpningsföreskrifter.

6.[*Underrättelse, bristande kravuppfyllelse*] Regel 15.6 och 15.7 skall gälla i tillämpliga delar, om ett eller flera av de krav som föreskrivits med stöd av punkt 1–3 inte har uppfyllts, eller om bevisning krävs med stöd av punkt 4.

7.[*Undantag*](a) En fördragsslutande part får föreskriva att denna regel inte skall tillämpas i fråga om ändring av uppfinnare. Frågan om innebörden av begreppet uppfinnare skall bedömas enligt gällande lag.

b) En fördragsslutande part får föreskriva att denna regel inte skall tillämpas i fråga om misstag som i denna fördragsslutande part kan rättas endast genom ett förfarande för förnyat meddelande av patentet.

### **Rule 19**

*Manner of Identification of an Application Without Its Application Number*

(1)[*Manner of Identification*] Where it is required that an application be identified by its application number, but such a number has not yet been issued or is not known to the person concerned or his representative, the application shall be considered identified if one of the following is supplied, at that person's option:

### **Regel 19**

*Medel för identifiering av en ansökan utan ansökningsnummer*

1.[*Medel för identifiering*] När det krävs att en ansökning skall identifieras genom ansökningsnummer men ett sådant nummer ännu inte har tilldelats eller är okänt för berörd person eller dennes ombud, skall ansökan anses identifierad om, efter vad vederbörande fritt väljer, ettdera av följande tillhandahålls:

(i) a provisional number for the application, if any, given by the Office;

(ii) a copy of the request part of the application along with the date on which the application was sent to the Office;

(iii) a reference number given to the application by the applicant or his representative and indicated in the application, along with the name and address of the applicant, the title of the invention and the date on which the application was sent to the Office.

(2) [*Prohibition of Other Requirements*] No Contracting Party may require that identification means other than those referred to in paragraph (1) be supplied in order for an application to be identified where its application number has not yet been issued or is not known to the person concerned or his representative.

#### **Rule 20**

*Establishment of Model International Forms*

(1) [*Model International Forms*] The Assembly shall, under Article 14(1)(c), establish Model International Forms, in each of the languages referred to in Article 25(1), in respect of:

(i) a power of attorney;

(ii) a request for recordation of change in name or address;

(iii) a request for recordation of change in applicant or owner;

i) provisoriskt ansökningsnummer, om sådant har tilldelats av patentmyndigheten.

ii) en kopia av den del av ansökan som utgör begäran, tillsammans med uppgift om det datum då ansökan sändes till patentmyndigheten.

iii) ett referensnummer som sökanden eller dennes ombud åsatt ansökan och som angivits i denna, tillsammans med uppgift om sökandens namn och adress, uppfinningens benämning och det datum då ansökan sändes till patentmyndigheten.

2. [*Förbud för ytterligare krav*] Ingen fördragsslutande part får kräva några andra medel för identifiering än som nämns i punkt 1 för identifiering av en ansökan vars ansökningsnummer ännu inte har tilldelats eller är okänt för berörd person eller dennes ombud.

#### **Regel 20**

*Fastställande av internationella standardformulär*

1. [*Internationella standardformulär*] Generalförsamlingen skall i enlighet med artikel 14.1 c) fastställa internationell blankettstandard på vart och ett av de språk som anges i artikel 25.1, med avseende på

i) fullmakt,

ii) begäran om införing av ändring av namn eller adress,

iii) begäran om införing av ändring beträffande sökande eller innehavare,

- |  |  |
|--|--|
| (iv)a certificate of transfer;   | iv)intyg om överföring,  |
| (v)a request for recordation, or cancellation of recordation, of a license;            | v)begäran om införing, eller avförande av registrering, av licens          |
| (vi)a request for recordation, or cancellation of recordation, of a security interest; | vi)begäran om införing, eller avförande av registrering, av säkerhetsrätt, |
| (vii)a request for correction of a mistake.  | vii)begäran om rättelse av misstag.  |

(2)[ <i>Modifications Referred to in Rule 3(2)(i)</i> ] The Assembly shall establish the modifications of the Patent Cooperation Treaty request Form referred to in Rule 3(2)(i).	2.[ <i>Avvikelser som avses i regel 3.2 i</i> ] Generalförsamlingen skall fastställa sådana avvikelser från konventionen om patentsamarbetes ansökningsformulär som avses i regel 3.2 i).
---	---

(3)[ <i>Proposals by the International Bureau</i> ] The International Bureau shall present proposals to the Assembly concerning:	3.[ <i>Förslag av Internationella byrån</i> ] Internationella byrån skall förelägga generalförsamlingen förslag om:
--	---

(i)the establishment of Model International Forms referred to in paragraph (1);	i)fastställande av internationell blankettstandard som avses i punkt 1,
---	---

(ii)the modifications of the Patent Cooperation Treaty request Form referred to in paragraph (2).	ii)de avvikelser från de ansökningsformulär enligt konventionen om patentsamarbete som avses i punkt 2.
---	---

### **Rule 21**

*Requirement of Unanimity Under Article 14(3)*

Establishment or amendment of the following Rules shall require unanimity:

- (i)any Rules under Article 5(1)(a);
- (ii)any Rules under Article 6(1)(iii);
- (iii)any Rules under Article 6(3);
- (iv)any Rules under Article 7(2) a (iii);
- (v)Rule 8(1)(a);
- (vi)The present Rule.

### **Regel 21**

*Krav på enhällighet enligt artikel 14.3*

Beslut om att anta eller göra ändringar i följande regler skall kräva enhällighet:

- i)Regler med stöd av artikel 5.1 a).
- ii)Regler med stöd av artikel 6.1 iii).
- iii)Regler med stöd av artikel 6.3.
- iv)Regler med stöd av artikel 7.2a) iii).
- v)Regel 8.1 a.
- vi)Denna regel.

#### Article 22 – Copy, Translation, and Fee, to Designated Offices

(1) The applicant shall furnish a copy of the international application (unless the communication provided for in Article 20 has already taken place) and a translation thereof (as prescribed), and pay the national fee (if any), to each designated Office not later than at the expiration of 30\* months from the priority date. Where the national law of the designated State requires the indication of the name of and other prescribed data concerning the inventor but allows that these indications be furnished at a time later than that of the filing of a national application, the applicant shall, unless they were contained in the request, furnish the said indications to the national Office of or acting for the State not later than at the expiration of 30\* months from the priority date.

(2) Where the International Searching Authority makes a declaration, under Article 17(2)(a), that no international search report will be established, the time limit for performing the acts referred to in paragraph (1) of this Article shall be the same as that provided for in paragraph (1).

(3) Any national law may, for performing the acts referred to in paragraphs (1) or (2), fix time limits which expire later than the time limit provided for in those paragraphs.

#### Rules 4.17, – Declarations Relating to National Requirements Referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (v)

The request may, for the purposes of the national law applicable in one or more designated States, contain one or more of the following declarations, worded as prescribed by the Administrative Instructions:

- (i) a declaration as to the identity of the inventor, as referred to in Rule 51bis.1(a)(i);
- (ii) a declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent, as referred to in Rule 51bis.1(a)(ii);
- (iii) a declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application, as referred to in Rule 51bis.1(a)(iii);
- (iv) a declaration of inventorship, as referred to in Rule 51bis.1(a)(iv), which shall be signed as prescribed by the Administrative Instructions;
- (v) a declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, as referred to in Rule 51bis.1(a)(v).

## 4.18 – Additional Matter

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 10

(a) The request shall contain no matter other than that specified in Rules 4.1 to 4.17, provided that the Administrative Instructions may permit, but cannot make mandatory, the inclusion in the request of any additional matter specified in the Administrative Instructions.

(b) If the request contains matter other than that specified in Rules 4.1 to 4.17 or permitted under paragraph (a) by the Administrative Instructions, the receiving Office shall *ex officio* delete the additional matter.

## Rule 26ter – Correction or Addition of Declarations Under Rule 4.17

### *26ter.1 – Correction or Addition of Declarations*

The applicant may correct or add to the request any declaration referred to in Rule 4.17 by a notice submitted to the International Bureau within a time limit of 16 months from the priority date, provided that any notice which is received by the International Bureau after the expiration of that time limit shall be considered to have been received on the last day of that time limit if it reaches it before the technical preparations for international publication have been completed.

### *26ter.2 – Processing of Declarations*

(a) Where the receiving Office or the International Bureau finds that any declaration referred to in Rule 4.17 is not worded as required or, in the case of the declaration of inventorship referred to in Rule 4.17(iv), is not signed as required, the receiving Office or the International Bureau, as the case may be, may invite the applicant to correct the declaration within a time limit of 16 months from the priority date.

(b) Where the International Bureau receives any declaration or correction under Rule 26ter.1 after the expiration of the time limit under Rule 26ter.1, the International Bureau shall notify the applicant accordingly and shall proceed as provided for in the Administrative Instructions.

## Rule 47.1 – Procedure

(a) The communication provided for in Article 20 shall be effected by the International Bureau.

(a-bis) The International Bureau shall notify each designated Office, at the time of the communication provided for in Article 20, of the fact and date of receipt of the record copy and of the fact and date of receipt of any priority document. Such notification shall also be sent to any designated Office which has waived the communication provided for in

Article 20, unless such Office has also waived the notification of its designation.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 10

(a-ter) The notification under paragraph (a-bis) shall include any declaration referred to in Rule 4.17(i) to (iv), and any correction thereof under Rule 26ter.1, which was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1, provided that the designated Office has informed the International Bureau that the applicable national law requires the furnishing of documents or evidence relating to the matter to which the declaration relates.

(b) Such communication shall be effected promptly after the international publication of the international application and, in any event, by the end of the 19th month after the priority date. Any amendment received by the International Bureau within the time limit under Rule 46.1 which was not included in the communication shall be communicated promptly to the designated Offices by the International Bureau, and the latter shall notify the applicant accordingly.

(c) The International Bureau shall send a notice to the applicant indicating the designated Offices to which the communication has been effected and the date of such communication. Such notice shall be sent on the same day as the communication. Each designated Office shall be informed, separately from the communication, about the sending and the date of mailing of the notice. The notice shall be accepted by all designated Offices as conclusive evidence that the communication has duly taken place on the date specified in the notice.

(d) Each designated Office shall, when it so requires, receive the international search reports and the declarations referred to in Article 17(2)(a) also in the translation referred to in Rule 45.1.

(e) Where any designated Office has waived the requirement provided under Article 20, the copies of the documents which otherwise would have been sent to that Office shall, at the request of that Office or the applicant, be sent to the applicant at the time of the notice referred to in paragraph (c).

## Rule 48.2 – Contents

(a) The pamphlet shall contain:

- (i) a standardized front page,
- (ii) the description,
- (iii) the claims,
- (iv) the drawings, if any,
- (v) subject to paragraph (g), the international search report or the declaration under Article 17(2)(a); the publication of the international search report in the pamphlet shall, however, not be required to include the part of the international search report which contains only matter

referred to in Rule 43 already appearing on the front page of the pamphlet,

(vi) any statement filed under Article 19(1), unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4,

(vii) any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f),

(viii) the relevant data from any indications in relation to deposited biological material furnished under Rule 13bis separately from the description, together with an indication of the date on which the International Bureau received such indications,

(ix) any information concerning a priority claim considered not to have been made under Rule 26bis.2(b), the publication of which is requested under Rule 26bis.2(c).

(x) any declaration referred to in Rule 4.17(v), and any correction thereof under Rule 26ter.1, which was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1.

(b) Subject to paragraph (c), the front page shall include:

(i) data taken from the request sheet and such other data as are prescribed by the Administrative Instructions,

(ii) a figure or figures where the international application contains drawings, unless Rule 8.2(b) applies,

(iii) the abstract; if the abstract is both in English and in another language, the English text shall appear first,

(iv) an indication that the request contains any declaration referred to in Rule 4.17 which was received by the International Bureau before the expiration of the time limit under Rule 26ter.1.

(c) Where a declaration under Article 17(2)(a) has issued, the front page shall conspicuously refer to that fact and need include neither a drawing nor an abstract.

(d) The figure or figures referred to in paragraph (b)(ii) shall be selected as provided in Rule 8.2. Reproduction of such figure or figures on the front page may be in a reduced form.

(e) If there is not enough room on the front page for the totality of the abstract referred to in paragraph (b)(iii), the said abstract shall appear on the back of the front page. The same shall apply to the translation of the abstract when such translation is required to be published under Rule 48.3(c).

(f) If the claims have been amended under Article 19, the publication shall contain either the full text of the claims both as filed and as amended or the full text of the claims as filed and specify the amendments. Any statement referred to in Article 19(1) shall be included as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4. The date of receipt of the amended claims by the International Bureau shall be indicated.



(g) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the international search report is not yet available (for example, because of publication on the request of the applicant as provided in Articles 21(2)(b) and 64(3)(c)(i)), the pamphlet shall contain, in place of the international search report, an indication to the effect that that report was not available and that either the pamphlet (then also including the international search report) will be republished or the international search report (when it becomes available) will be separately published.

(h) If, at the time of the completion of the technical preparations for international publication, the time limit for amending the claims under Article 19 has not expired, the pamphlet shall refer to that fact and indicate that, should the claims be amended under Article 19, then, promptly after such amendments, either the pamphlet (containing the claims as amended) will be republished or a statement reflecting all the amendments will be published. In the latter case, at least the front page and the claims shall be republished and, if a statement under Article 19(1) has been filed, that statement shall be published as well, unless the International Bureau finds that the statement does not comply with the provisions of Rule 46.4.

(i) The Administrative Instructions shall determine the cases in which the various alternatives referred to in paragraphs (g) and (h) shall apply. Such determination shall depend on the volume and complexity of the amendments and/or the volume of the international application and the cost factors.

## Rule 51bis – Certain National Requirements Allowed Under Article 27

### *51bis.1- Certain National Requirements Allowed*

(a) Subject to Rule 51bis.2, the national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27, require the applicant to furnish, in particular:

- (i) any document relating to the identity of the inventor,
- (ii) any document relating to the applicant's entitlement to apply for or be granted a patent,
- (iii) any document containing any proof of the applicant's entitlement to claim priority of an earlier application where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the date on which the earlier application was filed,
- (iv) where the international application designates a State whose national law requires that national applications be filed by the inventor, any document containing an oath or declaration of inventorship,
- (v) any evidence concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, such as disclosures resulting from abuse, disclosures

at certain exhibitions and disclosures by the applicant during a certain period of time.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 10

(b) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27(7), require that

(i) the applicant be represented by an agent having the right to represent applicants before that Office and/or have an address in the designated State for the purpose of receiving notifications,

(ii) the agent, if any, representing the applicant be duly appointed by the applicant.

(c) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27(1), require that the international application, the translation thereof or any document relating thereto be furnished in more than one copy.

(d) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27(2)(ii), require that the translation of the international application furnished by the applicant under Article 22 be:

(i) verified by the applicant or the person having translated the international application in a statement to the effect that, to the best of his knowledge, the translation is complete and faithful;

(ii) certified by a public authority or sworn translator, but only where the designated Office may reasonably doubt the accuracy of the translation.

(e) The national law applicable by the designated Office may, in accordance with Article 27, require the applicant to furnish a translation of the priority document, provided that such a translation may only be required where the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable.

(f) If, on March 17, 2000, the proviso in paragraph (e) is not compatible with the national law applied by the designated Office, that proviso shall not apply in respect of that Office for as long as that proviso continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by November 30, 2000. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

*51bis.2 – Certain Circumstances in Which Documents or Evidence May Not Be Required*

(a) Where the applicable national law does not require that national applications be filed by the inventor, the designated Office shall not, unless it may reasonably doubt the veracity of the indications or declaration concerned, require any document or evidence:

(i) relating to the identity of the inventor (Rule 51bis.1(a)(i)), if indications concerning the inventor, in accordance with Rule 4.6, are contained in the request or if a declaration as to the identity of the inventor, in accordance with Rule 4.17(i), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office;

(ii) relating to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rule 51bis.1(a)(ii)), if a declaration as to that matter, in accordance with Rule 4.17(ii), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office;

(iii) relating to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of an earlier application (Rule 51bis.1(a)(iii)), if a declaration as to that matter, in accordance with Rule 4.17(iii), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office.

(b) Where the applicable national law requires that national applications be filed by the inventor, the designated Office shall not, unless it may reasonably doubt the veracity of the indications or declaration concerned, require any document or evidence:

(i) relating to the identity of the inventor (Rule 51bis.1(a)(i)) (other than a document containing an oath or declaration of inventorship (Rule 51bis.1(a)(iv))), if indications concerning the inventor, in accordance with Rule 4.6, are contained in the request;

(ii) relating to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of an earlier application (Rule 51bis.1(a)(iii)), if a declaration as to that matter, in accordance with Rule 4.17(iii), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office;

(iii) containing an oath or declaration of inventorship (Rule 51bis.1(a)(iv)), if a declaration of inventorship, in accordance with Rule 4.17(iv), is contained in the request or is submitted directly to the designated Office.

(c) If, on March 17, 2000, paragraph (a) is not compatible, in relation to any item of that paragraph, with the national law applied by the designated Office, paragraph (a) shall not apply in respect of that Office in relation to that item for as long as it continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by November 30, 2000. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

### *51bis.3 – Opportunity to Comply with National Requirements*

(a) Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (iv) and (c) to (e), or any other requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(1) or (2), is not already fulfilled during the same period within which the requirements under if Article 22 must be complied with, the designated Office circumstances, shall invite the applicant to comply with the requirement within a time limit which shall innot be less than two months from the date of the invitation. Each designated Office may

require that the applicant pay a fee for complying with national requirements in response to the invitation.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 10

(b) Where any requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(6) or (7) is not already fulfilled during the same period within which the requirements under Article 22 must be complied with, the applicant shall have an opportunity to comply with the requirement after the expiration of that period.

(c) If, on March 17, 2000, paragraph (a) is not compatible with the national law applied by the designated Office in relation to the time limit referred to in that paragraph, the said paragraph shall not apply in respect of that Office in relation to that time limit for as long as the said paragraph continues not to be compatible with that law, provided that the said Office informs the International Bureau accordingly by November 30, 2000. The information received shall be promptly published by the International Bureau in the Gazette.

## The Administrative Instructions

### **Section 211 (New) – Declaration as to the Identity of the Inventor**

(a) Any declaration as to the identity of the inventor, referred to in Rule 4.17(i), shall be worded as follows:

“Declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

(i)... (*name*) of ... (*address*) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application

(ii) this declaration is made for the purposes of (*include as applicable*):

(a) all designations [except the designation of the United States of America]

(b) the following designations for national and/or regional patents: ...”

(b) This declaration need not be made if the name and address of the inventor are otherwise indicated in the request.

(c) This declaration may, where applicable, be combined, in accordance with Section 212(b), with the declaration referred to in Section 212(a).

**Section 212 (New) – Declaration as to the Applicant’s Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 10

(a) Any declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent, referred to in Rule 4.17(ii), shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (viii) as is necessary to explain the applicant’s entitlement:

“Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (*name*) is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following:

(i)... (*name*) of ... (*address*) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application

(ii)... (*name*) [is] [was] entitled as employer of the inventor, ... (*inventor’s name*)

(iii)an agreement between ... (*name*) and ... (*name*), dated ...

(iv)an assignment from ... (*name*) to ... (*name*), dated ...

(v)consent from ... (*name*) in favor of ... (*name*), dated ...

(vi)a court order issued by ... (*name of court*), effecting a transfer from ... (*name*) to ... (*name*), dated ...

(vii)transfer of entitlement from ... (*name*) to ... (*name*) by way of ... (*specify kind of transfer*), dated ...

(viii)the applicant’s name changed from ... (*name*) to ... (*name*) on ... (*date*)

(ix)this declaration is made for the purposes of (*include as applicable*):

(a)all designations [except the designation of the United States of America]

(b)the following designations for national and/or regional patents:”

(b) The declaration referred to in paragraph (a) may, where applicable, be combined with the declaration referred to in Section 211(a), in which case the introductory phrase shall be worded as follows and the remainder of the combined declaration shall be worded as prescribed in paragraph (a):

“Combined declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)) and as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:”

**Section 213 (New) – Declaration as to the Applicant’s Entitlement to Claim Priority of Earlier Application**

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 10

Any declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application, referred to in Rule 4.17(iii), shall be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (viii) as is necessary to explain the applicant’s entitlement:

“Declaration as to the applicant’s entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant’s name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51bis.1(a)(iii)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

...(name) is entitled to claim priority of earlier application No. ... by virtue of the following:

- (i)the applicant is the inventor of the subject matter for which protection was sought by way of the earlier application
- (ii)... (name) [is] [was] entitled as employer of the inventor, ... (inventor’s name)
- (iii) an agreement between ... (name) and ... (name), dated ...
- (iv)an assignment from ... (name) to ... (name), dated ...
- (v)consent from ... (name) in favor of ... (name), dated ...
- (vi)a court order, issued by .... (name of court), effecting a transfer from ... (name) to ... (name), dated ...
- (vii)transfer of entitlement from ... (name) to ... (name) by way of ... (specify kind of transfer), dated ...
- (viii)the applicant’s name changed from ... (name) to ... (name) on ... (date)
- (ix)this declaration is made for the purposes of (include as applicable):
  - (a)all designations
  - (b)the following designations for national and/or regional patents: ...”

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

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)<sup>1</sup>

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

*dels* att 1, 2, 6–6 b, 6 d, 8, 13, 15, 24, 26, 29, 31, 33, 46 a, 52–54, 72, 77, 82, 85, 87, 91 och 92 §§ skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas 7 nya paragrafer, 1 d, 8 b och 8 c samt 40 a–40 d §§, av följande lydelse,

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

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

1 §<sup>2</sup>

Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1–10 kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelser om europeiskt patent finns i 11 kap.

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

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. en presentation av information.

*Som en uppfinning anses inte heller ett sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.*

Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är

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, *eller*

4. en presentation av information.

## 1 d §

*Patent meddelas inte på sådant förfarande för kirurgisk eller*

<sup>1</sup> Lagen omtryckt 1983:433.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2004:159. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

*terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent kan dock meddelas på alster, bland annat ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid ett förfarande av detta slag.*

## 2 §<sup>3</sup>

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 §§.

*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*

Patent meddelas endast på *en* uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för *patentansökan* 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 *en tidigare* patentansökan som före nämnda dag gjorts *i Sverige* 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 *patentansökan* gäller dock *inte* i förhållande till innehållet i *en* sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som avses i 3 eller 11 kap. i vissa fall *har* samma verkan som en *i Sverige* gjord patentansökan *finns* i 29, 38 och 87 §§.

Patent *får* meddelas även om uppfinningen inom sex månader innan *patentansökan* gjordes blivit

<sup>3</sup> Ändringen innebär att fjärde stycket har upphävts.



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.

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 §<sup>4</sup>

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 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

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 begär det i enlighet med 6 a–6 e §§ (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

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

6 a §<sup>5</sup>

*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.*

*Om sökanden vill begära prioritet från en tidigare ansökan, skall begäran ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som återopas som prioritetsgrundande. När prioritet begärs skall sökanden 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 också, så snart som möjligt, uppge numret på den tidigare ansökan.*

*Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra ett tillägg till en begäran om prioritet eller göra en rättelse i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till patentmyndigheten. Om tillägget eller rättelsen innebär att ingivningsdagen för den ansökan som återopas som prioritetsgrundande blir en tidigare dag än den ursprungligen återopade ingivningsdagen, skall tillägget eller rättelsen anmälas inom 16 månader från den ändrade ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om tillägg eller rättelse inom fyra månader från ingivningsdagen enligt 8 b–8 c §§ för den senaste ansökan.*

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den återopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras i ansökan. Sökanden skall samtidigt lämna uppgifter om var och när den återopade ansökan gjordes och dess nummer samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den

<sup>5</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

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 åberopade ansökans nummer till den mottagande myndigheten för den internationella patentansökan eller till den internationella byrå som anges i 35 §.

gavs in till.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 11

*För en sådan ansökan som avses i tredje stycket gäller att sökanden får göra ett tillägg till en begäran om prioritet eller göra en rättelse i en begäran om prioritet genom en anmälan om detta till den mottagande myndigheten eller den internationella byrån som anges i 35 §. Om tillägget eller rättelsen innebär att sökanden begär prioritet från en annan ansökan än den som ursprungligen åberopats, skall sökanden i anmälan lämna de uppgifter om ansökan som anges i tredje stycket. En sådan anmälan skall ges in inom 16 månader från ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande. Om tillägget eller rättelsen innebär att ingivningsdagen blir en tidigare dag än den ursprungligen åberopade ingivningsdagen, skall tillägget eller rättelsen anmälas inom 16 månader från den ändrade ingivningsdagen. Sökanden har dock alltid möjlighet att göra en anmälan om tillägg eller rättelse inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen.*

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 också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

*En begäran eller anmälan enligt första–fjärde stycket får inte göras, om sökanden begärt tidigare offentliggörande enligt 22 § tredje stycket.*

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 11

#### 6 b §<sup>6</sup>

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.

En sökande som har *begärt* 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.*

#### 6 d §<sup>7</sup>

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 §.*

<sup>6</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

<sup>7</sup> Senaste lydelse 2000:1158. Ändringen innebär att fjärde stycket har upphävts.

En ansökan om patent skall göras skriftligen 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. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material 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 beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan 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.

*Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan.* Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden *ange grunden* för sin rätt till uppfinningen *i ansökan.* Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare, 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.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från *ingivningsdagen enligt 8 b–8 c §§* och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

#### 8 b §

*Ingivningsdagen för en patentansökan är den dag då*

<sup>8</sup> Senaste lydelse 2004:159.

*följande uppgifter getts in*

*1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in är 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 av uppfinningen,*

*b) ritningar som avser uppfinningen, eller*

*4. en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan och, om denna ansökan inte gjorts till patentmyndigheten, en kopia av ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag, nummer och vilken patentmyndighet den getts in till.*

*Om kraven för att besluta en ingivningsdag enligt första stycket inte är uppfyllda och patentmyndigheten har uppgifter som gör det möjligt att kontakta sökanden, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet.*

*Om bristerna inte har avhjälpits inom den förelagda tiden skall någon patentansökan inte anses ingiven och ärendet avskrivas. Detsamma gäller om ett föreläggande inte kunnat ges och bristerna inte har avhjälpits inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt första stycket gavs in. Upplysning om konsekvenserna av att bristerna inte avhjälpits skall lämnas i föreläggandet.*

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

8 c §

*Om patentmyndigheten vid prövningen enligt 8 b § finner att det saknas en del av beskrivningen eller en ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall sökanden föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom den förelagda tiden, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om inte något annat följer av andra och tredje styckena. Detsamma gäller om ett föreläggande inte getts och en komplettering gjorts inom två månader från den dag då någon av uppgifterna enligt 8 b § första stycket gavs in.*

*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 den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om*

*1. prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan och*

*2. sökanden begär det och han eller hon ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.*

13 §

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

*En ansökan om patent får inte ändras så, att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen.*

*Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner patentmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till ansökningen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidtaga rättelse. I sammandraget må patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.*

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. *Underrättelse därom skall intagas i föreläggandet.*

Avskriven ansökan återupptages, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtager åtgärd för att avhjälpa brist och inom samma tid *erlägger fastställd återupptagningsavgift.*

*Erlägger inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan föregående föreläggande. Sålunda avskriven ansökan får inte återupptas.*

*Om sökanden, i andra fall än som avses i 8 b och 8 c §§, inte har följt vad som är föreskrivet om ansökan eller om patentmyndigheten finner att det finns något annat som hindrar bifall till ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. I sammandraget får patentmyndigheten dock, utan att höra sökanden, göra de ändringar som den finner nödvändiga.*

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller vidta åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, skall ansökningen avskrivas. *En upplysning om detta skall lämnas i föreläggandet.*

*En avskriven ansökan skall återupptas, om sökanden inom fyra månader efter utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtar åtgärd för att avhjälpa bristerna och inom samma tid betalar en återupptagningsavgift.*

*Betalar inte sökanden årsavgift enligt 8, 41 och 42 §§, skall ansökningen avskrivas utan föregående föreläggande. En ansökan som har avskrivits på denna grund får inte återupptas.*

24 §<sup>9</sup>

*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.

*Andra än patenthavaren får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.*

<sup>9</sup> Senaste lydelse 2000:1158.



26 §<sup>10</sup>

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom *eller henne* emot. *Ett slutligt beslut enligt 8 b § tredje stycket får överklagas av sökanden.* Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut, genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

29 §

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 §.

*En* internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt *en* internationell ingivningsdag, skall *i Sverige* ha samma verkan som *en* svensk patentansökan *med samma ingivningsdag.* *Det som sägs i 2 § andra stycket andra meningen* skall dock gälla endast om ansökningen fullföljts enligt 31 §.

31 §<sup>11</sup>

*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

*Om* sökanden *vill* fullfölja en internationell patentansökan *i* Sverige, skall *sökanden* inom *31* månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet *begärs*, den dag från vilken prioriteten *begärs* till patentmyndigheten *ge in en* översättning till svenska av den internationella *patentansökan* i den omfattning regeringen

<sup>10</sup> Senaste lydelse 1993:1406.

<sup>11</sup> Senaste lydelse 1984:937. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket har upphävts.

förordnar eller, om *ansökningen* är avfattad på svenska, en avskrift av *ansökningen*. Sökanden skall inom samma tid *erlägga 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.*

förordnar eller, om *ansökan* är avfattad på svenska, en avskrift av *ansökningen*. Sökanden skall inom samma tid *betala en* avgift till patentmyndigheten.

*Om sökanden har betalat avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs ges in inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.*

*Följer inte sökanden föreskrifterna i denna paragraf, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.*

### 33 §<sup>12</sup>

*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 eller andra stycket.*

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

*Om en internationell patentansökan har 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.*

<sup>12</sup> Senaste lydelse 2000:1158.

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 hos patentmyndigheten begära*

*1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning), eller*

*2. att patentet upphävs.*

*En begäran enligt första stycket skall avslås om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. Om patenthavaren har begärt eller begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket förklaras vilande tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.*

*En begäran enligt första stycket får inte utan berörda rättighetshavares samtycke bifallas så länge patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller en tvist om överföring av det pågår vid en domstol.*

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

40 b §

*Om patenthavaren inte har följt bestämmelserna i 40 a § eller om en begäran om patentbegränsning inte är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom en viss tid vidta rättelse.*

*Om patenthavaren inte hörs av eller om begäran även efter det att patenthavaren har yttrat sig inte kan bifallas, skall begäran avslås, om*

*1. patenthavaren har haft tillfälle att yttra sig över hindret och*

*2. 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. Om patentet har begränsats skall patentmyndigheten utfärda ett nytt patentbrev och hålla en ny patentskrift tillgänglig.*

*Patentmyndighetens beslut har verkan från den dag patentansökan gjordes.*

40 d §

*I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att informera domstolen om att en begäran om upphävande eller begränsning av patentet har gjorts.*

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt har innehavaren av växtförädlarrätten rätt att på skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att utnyttja patenthavarens uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306).

En växtförädlare som inte kan få eller utnyttja en växtförädlarrätt *eller en gemenskapens växtförädlarrätt* utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent kan få en tvångslicens att utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, om en sådan licens är nödvändig för att växtsorten skall kunna utnyttjas. En sådan licens meddelas endast om sökanden visar att växtsorten utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till uppfinningen.

Om en patenthavare får en tvångslicens i en växtförädlarrätt *eller en gemenskapens växtförädlarrätt* har innehavaren av växtförädlarrätten rätt att på skäliga villkor få en tvångslicens (motlicens) att utnyttja patenthavarens uppfinning.

Bestämmelser om möjlighet för innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning att under vissa förutsättningar få en tvångslicens att utnyttja en skyddad växtsort finns i 7 kap. 3 a § växtförädlarrättslagen (1997:306) *och, vad gäller en gemenskapens växtförädlarrätt, i artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt*<sup>14</sup>.

52 §<sup>15</sup>

Om det yrkas skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. det har meddelats trots att villkoren i 1–2 §§ inte är uppfyllda,
2. det avser en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen,
3. det omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes, eller
4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

*Om patentet är ogiltigt endast*

<sup>13</sup> Senaste lydelse 2004:159.

<sup>14</sup> EUT L 162, 30.4.2004, s. 38 (Celex 32004R0873).

<sup>15</sup> Senaste lydelse 2004:159.

*till en viss del, skall patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om*

- 1. patenthavaren yrkar det och*
- 2. det är förenligt med första stycket 2–4.*

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden 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.

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. Talan skall väckas inom ett år från det att den som påstår sig ha sådan rätt fick 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 till denne, får dock talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

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.

#### 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 äga bestämmelserna i 52 § fjärde stycket tillämpning.*

*Har den som fränkänns* patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt *här i riket* eller vidtagit väsentliga åtgärder *därför, äger* han mot skäligt 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

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom *eller henne*. Bestämmelserna i 52 § *femte* stycket *skall tillämpas när det gäller tiden inom vilken talan skall väckas.*

*Om den som fränkänns* patentet i god tro *har* börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt *i Sverige* eller vidtagit väsentliga åtgärder *för det, får* han *eller hon* mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade *utnyttjandet* eller *genomföra* det *planerade* utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. *En* sådan rätt *har* under motsvarande förutsättningar även *den som innehar en* licens som är antecknad i patentregistret.

*En* rätt *som avses i* andra stycket *får överlåtas* till någon annan endast tillsammans med rörelse *i*

utnyttjas eller *utnyttjandet avsetts skola ske.*

*vilken rätten utnyttjas eller har avsetts bli utnyttjad.*

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 11

#### 54 §

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

Är patentet 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.

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

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller *pågår en* tvist om överföring av *patentet vid domstol*, får patentet *inte* förklaras upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten *inte* blivit slutligt avgjord.

#### 72 §<sup>16</sup>

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*

Om *sökanden* eller *patenthavaren* trots att han *eller hon* har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna har lidit rättsförlust på grund av att han *eller hon* inte har vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen och vidtar han *eller hon* 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 *sökanden* eller patenthavaren vill få en sådan förklaring, skall han *eller hon* inom den tid som nu har sagts för åtgärden begära den hos patentmyndigheten och betala en avgift.

<sup>16</sup> Senaste lydelse 1993:1406. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket har upphävts.

*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.*

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.*

*När det gäller den frist som avses i 6 § får en förklaring enligt första stycket denna paragraf ges endast om den ansökan för vilken prioritet åberopas ges in senast inom två månader från fristens utgång samt en 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 sökanden har lidit rättsförlust på grund av att han eller hon 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 §

*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. Diarier hos patentmyndigheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.*

*Regeringen äger förordna, att handlingar i ärenden angående*

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

*Regeringen får meddela föreskrifter om att handlingar i*



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.*

ärenden angående ansökan om patent *får lämnas ut* till en myndighet i annan stat.

Regeringen *får också meddela föreskrifter om*

1. att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, *får äga rum* hos *en* myndighet i annan stat eller hos *en* internationell institution samt

2. att den som söker patent på *en* uppfinning, *för vilken* han *eller hon* sökt patent i *en* annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom *eller henne* om prövningen av uppfinningens patenterbarhet.

*Föreskrifter om redovisnings- skyldighet enligt tredje stycket 2 får dock inte meddelas i fråga om sådan patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och en rapport om denna prövning getts in till patentmyndigheten.*

## 82 §

*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 i Sverige endast om sökanden inom *tre månader* efter den dag då det europeiska patentverket *kungjort sitt beslut att meddela patentet* till patentmyndigheten *har gett in en* översättning till svenska av den text med vilken patentet *meddelats av det europeiska patentverket* och inom samma tid *betalat en* avgift för *offentliggörandet*. Beslutar det europeiska patentverket att *ett europeiskt* patent skall upprätthållas i ändrad *lydelse eller begränsas*, gäller *motsvarande* även i fråga om den ändrade texten.

*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.*

*Översättningen* skall hållas tillgänglig för *var och en*. *Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.*

Har *översättningen* getts in och *avgiften* betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla *patentansökan* eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad *lydelse* eller *begränsas*, skall *det kungöras av patentmyndigheten.*

#### 85 §

*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*.

*Om* det europeiska patentverket *har 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 i Sverige. För att ett *begränsningsbeslut* skall få verkan i Sverige måste dock *förutsättningarna i 82 § vara uppfyllda*. Patentmyndigheten skall *kungöra* beslutet.

#### 87 §

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.

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra *punkten* skall *publicering* av europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska patentkonven-

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

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra *meningen* skall *publiceringen* av *en* europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska

tionen jämföras med att 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.

patentkonventionen jämföras med att ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. *Detta* gäller även *en* publicering som avses i artikel 153.3 eller 153.4 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket *jämföras* med *en* publicering som sker enligt artikel 93.

#### 91 §

*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 *hålls* 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 *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 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 §

*Om* sökanden eller patenthavaren *ger in en rättelse av en* översättning som avses i 82 § *till patentmyndigheten och betalar en* avgift för *offentliggörandet* av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. *En* rättad översättning skall hållas tillgänglig för *var och en*, om den ursprungliga översättningen *hålls* tillgänglig. Har *rättelsen* inkommit och *avgiften betalats* och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för *var och en*, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

*Om* sökanden *ger in en rättelse av en* översättning som avses i 88 §, och *betalar en* avgift för *offentliggörandet av den rättade översättningen*, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse *om det* och hålla den rättade översättningen tillgänglig för *var och en*. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan *en* rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt *i Sverige* på ett sätt som enligt *den* tidigare översättning *inte* utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder *för det*, *har han eller hon* den rätt som

## 92 §

*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 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.

*Om* det europeiska patentverket *har* beslutat att *begränsa* eller helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent eller har beträffande *en* 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 *i Sverige*.

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 *i Sverige* eller vidtagit väsentliga åtgärder *för det*, *har* han *eller hon* den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

*Om det europeiska patentverket har undanröjt ett beslut enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen, gäller beslutet om undanröjande även i Sverige. Om ett europeiskt patent har blivit gällande i Sverige efter det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut, skall bestämmelserna i andra stycket tillämpas, om utnyttjandet påbörjats eller åtgärder vidtagits innan beslutet om undanröjande kungjordes. Motsvarande gäller om patentskyddets omfattning för ett i Sverige gällande europeiskt patent har utvidgats efter det att det europeiska patentverket beslutat om undanröjande av ett beslut.*

---

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 a, 6 b, 6 d, 8, 8 b, 8 c, 13–15, 24, 26, 29, 31–33, 40 a–40 d, 46 a, 52–54, 72, 77 och 91 §§ den 1 juli 2007, och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna skall, om annat inte följer av vad som föreskrivs nedan, tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

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 den 1 juli 2007 i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av 40 a–40 c §§ eller 52 § andra stycket, 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 åtgärder 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 (2004:161) om  
ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen  
(1967:837)

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 11

Härigenom föreskrivs att 8 § patentlagen (1967:837)<sup>1</sup> i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

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. Ansökan skall innehålla uppgift om hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt, om det inte följer av uppfinningens art. Om uppfinningen avser en gensekvens eller delsekvens av en gen skall det dock alltid anges i ansökan hur uppfinningen kan tillgodogöras industriellt. Beskrivningen av uppfinningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett biologiskt material eller innebär användning av ett sådant material 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 beskrivningen och patentkraven. Sammandraget är endast avsett att ge teknisk information om innehållet i patentansökan 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.*

*Sökanden skall lämna uppgift om uppfinnarens namn och adress i ansökan. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden ange grunden för sin rätt till uppfinningen i ansökan. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta att den är riktig. Patentmyndigheten skall sända en underrättelse om ansökan till den som sökanden angett som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövt.*

<sup>1</sup> Lagen omtryckt 1983:433.

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

Prop. 2006/07:56

Bilaga 11

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.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från *ingivningsdagen enligt 8 b–8 c §§* och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

Härigenom föreskrivs att 82 och 91 §§ patentlagen (1967:837)<sup>65</sup> i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:625) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

82 §

Ett europeiskt patent har verkan i Sverige endast om sökanden inom tre månader efter den dag då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att *bifalla patentansökningen* till patentmyndigheten har

– *ingett* översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet *enligt underrättelse till sökanden från* det europeiska patentverket *är avsett att meddelas*, och

– betalat en avgift för *offentliggörande*.

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse, gäller motsvarande 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 tredje 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* betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla *patentansökningen* eller

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

– *gett in en* översättning, på det sätt som föreskrivs i tredje stycket, av den text med vilken patentet *meddelats av* det europeiska patentverket, och

– betalat en avgift för *offentliggörandet*.

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad lydelse *eller begränsas*, gäller motsvarande även i fråga om den ändrade texten.

*Översättningen* skall hållas tillgänglig för var och en. *Den skall dock inte hållas tillgänglig förrän det europeiska patentverket har publicerat den europeiska patentansökan.*

Har översättningen *getts in* och *avgiften* betalats inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla *patentansökan* eller beslutat

<sup>65</sup> Lagen omtryckt 1983:433.



beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse, skall det kungöras av patentmyndigheten.

att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse *eller begränsas*, skall det kungöras av patentmyndigheten.

Prop. 2006/07:56  
Bilaga 11

#### 91 §

*Inkommer* sökanden eller patenthavaren *till patentmyndigheten* med rättelse av översättning som avses i 82 § och betalar *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* betalats 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 betalar han fastställd avgift, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. 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 i Sverige på ett sätt som enligt tidigare *översättning* inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

*Om* sökanden eller patenthavaren *ger in en* rättelse av *en* översättning som avses i 82 § *till patentmyndigheten* och betalar *en* avgift för *offentliggörandet* av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. *En* rättad översättning skall hållas tillgänglig för var och en, om den ursprungliga översättningen hålls tillgänglig. Har *rättelsen* inkommit och *avgiften* betalats och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för var och en, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

*Om* sökanden *ger in en* rättelse av *en* översättning som avses i 88 §, och *betalar en* avgift för *offentliggörandet av den rättade översättningen*, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse om det och hålla den rättade översättningen tillgänglig för var och en. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan *en* rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige på ett sätt som enligt *den tidigare översättningen* inte utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder för det, har han *eller hon* den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

**Närvarande:** f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström.

## Harmoniserad patenträtt

Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2006 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. godkännande av revisionsakten avseende den europeiska patentkonventionen, undertecknad i München den 29 november 2000,
2. godkännande av patenträttskonventionen,
3. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
4. lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837),
5. lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Jonas Pontén.

Förslagen föranleder följande yttrande av *Lagrådet*:

## Allmänt

Regeringens remiss till Lagrådet avser enligt sin lydelse, förutom tre lagförslag, också förslag om godkännande av revisionsakten avseende den europeiska patentkonventionen och av patenträttskonventionen. Såvitt framgår av remissen avses inte riksdagens godkännande av de båda traktaterna ske genom antagande av lag (jfr däremot t.ex. godkännandet av EU-fördraget enligt regeringsförslaget i prop. 1994/95:19, varvid till Lagrådet remitterades förslag till lag om Sveriges anslutning till Europeiska unionen men inte godkännandet som sådant).

Lagrådet är enligt 8 kap. 18 § regeringsformen inrättat för att avge yttrande över lagförslag och begränsar därför förevarande yttrande till att i princip endast avse de remitterade lagförslagen.

Lagstiftningsärendet, som bl.a. aktualiserar en tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen och en mindre begränsning av Regeringsrättens och Högsta domstolens funktion som slutinstans och resningsinstans, förutsätter emellertid i väsentliga delar att Sverige tillträder de ovan nämnda konventionerna. Lagrådets granskning av lagförslagen kan därför inte ske annat än med beaktande av de konventioner som den nu föreslagna lagstiftningen vilar på. Lagrådet har därvid i huvudsak inget att erinra mot lagförslagen, som i sina enskildheter föranleder följande yttrande.

### 6 a §

I tredje stycket i paragrafens gällande lydelse föreskrivs att om en ansökan delas med stöd av 11 § patentlagen 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.

I remissen föreslås att hänvisningen till 22 § patentkungörelsen tas bort (se femte stycket i det remitterade lagförslaget).

Lagrådet har förståelse för principen att man inte i en lag bör hänvisa till en författning av lägre dignitet. Lagtexten bör emellertid enligt Lagrådets mening kompletteras med den från 22 § patentkungörelsen hämtade förutsättningen att fråga är om flera uppfinningar som är beskrivna i grundhandlingarna. Lagtexten bör då förslagsvis ges följande lydelse:

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

### 8 c §

Som förutsättning för att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla efter en förelagd komplettering anges i paragrafens sista stycke 2 att en kopia av tidigare ansökan ges in. Detta ansluter till regel 2.4 i tillämpningsföreskrifterna till patenträttskonventionen. Av regel 4.3, vartill regel 2.4 hänvisar, följer emellertid att detta krav inte får uppställas om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten. På samma sätt som i den föreslagna ändringen i 6 b § bör paragrafen tillföras ett sista stycke av följande lydelse: ”En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.”

### 40 a §

Paragrafen, som är ny, innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur ett patent kan begränsas eller upphävas i administrativ ordning. Enligt andra stycket första meningen i paragrafen skall en begäran om begränsning eller upphävande avslås, om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. I författningskommentaren konstateras däremot att ett pågående invändningsförfarande enligt den europeiska patentkonventionen (se artikel 99) inte hindrar att en begäran om patentbegränsning eller upphävande prövas av den svenska patentmyndigheten. Några särskilda skäl för detta ställningstagande redovisas inte och vid föredragningen har upplysts att förslaget kan komma att ändras i denna del.

Lagrådet förordar att lagtexten kompletteras med att en begäran skall avslås även om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den europeiska patentkonventionen.

Genom de föreslagna 40 a–40 d §§ införs i svensk rätt, för genomförande av bestämmelserna i artikel 138 i den reviderade europeiska patentkonventionen (EPC 2000), en möjlighet att på patenthavarens begäran hos patentmyndigheten begränsa ett patent.

En begränsning av patentskyddets omfång genom omformulering av patentkraven har utan lagreglering, men med stöd i vissa förarbetsuttalanden, utvecklats i domstolspraxis i mål om ogiltighet av patent. Enligt de återgivna förarbetsuttalandena var avsikten att praxis härvidlag borde vara mycket restriktiv och begränsas till helt klara fall, exempelvis när det var fråga om att precisera ett uttryck som redan förekom i patentkraven. Det tillades att det ofta kunde vara lämpligare att förklara kravet helt ogiltigt. (Prop. 1977/78:1 s. 266 f.) Under inflytande av en internationell utveckling har Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt från slutet av 1990-talet gett uttryck åt ett mindre restriktivt synsätt (se förutom de i remissen nämnda domarna Svea hovrätts dom den 14 oktober 2003 i mål T 3125-99 efter överklagande av Stockholms tingsrätts dom i mål T 978-96). Någon ändring av beskrivning eller ritningar har dock inte tillåtits.

Lagrådet har ingen erinran mot det föreslagna administrativa begränsningsförfarandet. Det kunde övervägas om detta skulle vara den exklusiva formen för patentbegränsning, så att ett mål i domstol om ogiltighet av patent skulle vilandeförklaras medan patentbegränsningen behandlades hos patentmyndigheten. Detta skulle emellertid innebära att patenthavaren betogs möjligheten att i första hand hävda att stridspatentet är giltigt i sin helhet och i stället tvangs att definitivt välja ett inskränkt skydd. Dessutom synes artikel 138(3) i EPC 2000 kräva att patenthavaren i domstol skall ha rätt att begränsa patentet genom en ändring av patentkraven. Ordningen att en begränsning av patentet kan ske även i domstol måste därför bibehållas.

Det är däremot inte givet att, som förutsätts i remissen, ordningarna för begränsningen behöver vara i huvudsak överensstämmande. I det dispositiva tvistemålet sätter (gen)kärandens utformning av ogiltighetspåståendet ramen inom vilken en begränsning kan tillåtas. Dessutom avses inte heller i framtiden i ogiltighetsmål några ändringar få göras i beskrivningen eller i ritningarna. I båda dessa hänseenden kan det administrativa förfarandet leda till mera omfattande förändringar än vad som kommer att vara möjligt i ett ogiltighetsmål.

Vissa remissinstanser har efterfrågat en översyn och komplettering av de processuella bestämmelserna om omformulering av patentkrav i tvistemål med anledning inte bara av de föreslagna ändringarna utan också av oklarheter i det nuvarande rättsläget. I remissen anförs emot detta att det inte är motiverat att komplettera bestämmelserna om ogiltighetstalan; hänvisning görs till den ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) enligt vilken en mönsterregistrering kan hävas delvis om detta medges eller yrkas av rättighetshavaren. Den bestämmelsen är emellertid fakultativ för domstolen och mönsterskyddet har en annan och väsentligt mindre komplicerad karaktär än patentskyddet, varför jämförelsen haltar.

Genom att möjligheterna till omformulering av ett patent i ett ogiltighetsmål måste anses vara mindre än i det administrativa

förfarandet minskar i viss mån betydelsen av oklarheter i det processuella läget. Det kvarstår likväl att det inte är klart vad slags processhandling ett yrkande om omformulering skall anses vara. Ett ”yrkande” av svaranden omfattas inte utan vidare av rättegångsbalkens regler om talan, dvs. kärandens yrkanden. Det kan erinras om att Lagrådet vid tillkomsten av den bestämmelse i giftermålsbalken som nu återfinns i 14 kap. 5 § äktenskapsbalken ansåg att möjligheten att utan stämning framföra yrkanden, för att otvetydigt föreligga, borde upptas i en särskild lagregel (NJA II 1973 s. 174). När det nu i det föreslagna andra stycket av 52 § anges att en förutsättning för begränsningen är att det yrkas av patenthavaren, får det anses att det därigenom regleras att ett sådant yrkande får framställas av svaranden. (Jfr motsättningsvis 61 § andra stycket patentlagen, enligt vilket prövningen av ett ogiltighetsyrkande i intrångsmål kräver genstämning.) På ett sådant yrkande bör tillämpas bestämmelsen i 42 kap. 7 § rättegångsbalken (RB) om när svarandens inställning i målet skall anges, liksom t.ex. rättegångskostnadsreglerna i 18 kap. RB och preklusionsregler såsom de i 42 kap. 15 §, 43 kap. 10 § och 50 kap. 25 § RB.

Formuleringen av det föreslagna andra stycket synes i första hand ge vid handen att rätten utan hänsyn till patenthavarens inställning i begränsningsfrågan först skall ha kommit till slutsatsen att patentet är delvis ogiltigt innan en begränsning kan komma i fråga. Enligt artikel 138(3) i EPC 2000, som bestämmelsen i andra stycket innebär en anpassning till, skall emellertid domstolens handläggning styras av svarandens begränsningsyrkande. Såvitt framgår av allmänmotiveringen och författningskommentaren synes avsikten också vara att om ett begränsningsyrkande framställs som en förstahandsinställning detta skall vara styrande för den fortsatta processen på så sätt att domstolen skall behandla en sådan begränsningsinvändning som ett medgivande av att patentet är ogiltigt i motsvarande omfattning. Domstolen skall således i den situationen vid den fortsatta handläggningen av målet utgå från att patentet är delvis ogiltigt, vilket också skall komma till uttryck i domslutet oavsett om patenthavarens motpart gör gällande eller ej att det sålunda begränsade patentet är ogiltigt. För det fall patenthavarens motpart gör gällande att även det begränsade patentet är ogiltigt kommer dock prövningen att avse inte bara kraven i första stycket 2–4 utan även andra krav som tar sikte på förutsättningarna för det begränsade patentets giltighet. Är förstahandsinställningen hos patenthavaren i stället att patentet i sin helhet är giltigt måste denna givetvis prövas och utgången av denna prövning avgör om en andrahandsinställning med yrkande om begränsning av patentet skall tas upp. Med uttrycket ”Om patentet är ogiltigt endast till en viss del” skall således förstås dels när ogiltigheten grundar sig på ett för processen bindande begränsningsyrkande, dels när domstolen efter prövning i sak funnit att ogiltighet föreligger till viss del. Med beaktande av det nu anförda bör den i remissen föreslagna formuleringen i andra stycket kunna godtas.

## Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2007

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelson Liljeroth, Tolgfors

Föredragande: statsrådet Ask

---

Regeringen beslutar proposition 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt

---

<b>Författningsrubrik</b>	<b>Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande</b>	<b>Celexnummer för bakomliggande EG-regler</b>
Patentlagen (1967:837)	77 §	32004R0873

---