

# Auktorisation av patentombud

*Betänkande av Tystnadspliksutredningen*

*Stockholm 2007*



---

STATENS OFFENTLIGA  
UTREDNINGAR

---

**SOU 2007:27**

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress:  
Fritzes kundtjänst  
106 47 Stockholm  
Orderfax: 08-690 91 91  
Ordertel: 08-690 91 90  
E-post: [order.fritzes@nj.se](mailto:order.fritzes@nj.se)  
Internet: [www.fritzes.se](http://www.fritzes.se)

*Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.*  
– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.  
Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på  
<http://www.regeringen.se/remiss>

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice

Tryckt av Edita Sverige AB  
Stockholm 2007

ISBN 978-91-38-22737-4  
ISSN 0375-250X

# Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Genom beslut den 17 november 2005 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten till förstärkt skydd för tystnadsplikten för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning.

Med stöd av bemyndigandet förordnades den 17 november 2005 f.d. generaldirektören för Patent- och registreringsverket, Carl-Anders Ifvarsson som särskild utredare.

Den 26 januari 2006 förordnades som experter i utredningen: kanslirådet Anna Avenberg, vice ordföranden Jörgen Holgersson, chefsjuristen Per Holmstrand, europeiska patentombudet Margareta Linderoth, departementssekreteraren Elisabeth Kristensson, kanslirådet Jonas Pontén, byråchefen Ylva Qvarnström, europeiska patentombudet Roger Samzelius, advokaten Peter Sande, ämnessakkunniga Erika Odung och jur. kand. Carl Thorfinn.

Jur. dr Sanna Wolk förordnades som sekreterare i utredningen fr.o.m. den 1 februari 2006. Den 18 april samma år förordnades bolagsjuristen Petra Hansson som sekreterare. Hon entledigades från uppdraget den 22 december 2006. Sonia Redondo Benjaminson har varit utredningens assistent.

Utredningen, som har antagit namnet Tystnadspliktsutredningen, får härmed överlämna betänkandet Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27). Uppdraget är därmed slutfört.

Stockholm i maj 2007

*Carl-Anders Ifvarsson*

*/Sanna Wolk*



# Innehåll

<b>Förkortningar</b> .....	<b>11</b>
<b>Sammanfattning</b> .....	<b>13</b>
<b>Summary</b> .....	<b>19</b>
<b>Författningsförslag</b> .....	<b>25</b>
1 Förslag till lag (----:--) om auktorisation av patentombud .....	25
2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken .....	29
3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).....	31
<b>1 Utredningen</b> .....	<b>33</b>
1.1 Utredningens allmänna utgångspunkter .....	33
1.2 Tidigare utredningar .....	37
1.3 Utredningens uppdrag och dess genomförande .....	38
1.4 Betänkandets fortsatta disposition .....	39
<b>2 Patentsystemet i huvuddrag</b> .....	<b>41</b>
2.1 Inledning.....	41
2.2 Patenträtten.....	41
2.3 Det internationella patentsamarbetet .....	42
2.4 Patent med giltighet i Sverige.....	44

2.5	Patentombuds arbetsuppgifter .....	45
2.6	Branschorganisationer.....	46
<b>3</b>	<b>Tystnadsplikt i yrkesutövning och frågeförbud i rättegång .....</b>	<b>47</b>
3.1	Inledning.....	47
3.2	Tystnadsplikt .....	47
3.2.1	Allmänt om tystnadsplikt.....	47
3.2.2	Advokaters tystnadsplikt.....	48
3.2.3	Tystnadsplikt för patentombud .....	48
3.3	Vittnesplikt .....	49
3.3.1	Allmänt om vittnesplikt .....	49
3.3.2	Frågeförbud för advokater .....	50
3.3.3	Patentombud som rättegångsombud.....	51
3.4	Edition m.m. ....	51
<b>4</b>	<b>Auktorisation och tillsyn .....</b>	<b>53</b>
4.1	Inledning.....	53
4.2	Advokater .....	53
4.3	Patentombud .....	55
<b>5</b>	<b>Företagshemligheter.....</b>	<b>57</b>
5.1	Inledning.....	57
5.2	Skydd för företagshemligheter .....	57
<b>6</b>	<b>Utländska förhållanden .....</b>	<b>61</b>
6.1	Inledning.....	61
6.2	De nordiska länderna .....	62
6.2.1	De nordiska patentombudsforeningarnas resolutioner .....	62
6.2.2	Lagstiftningsarbetet i Danmark, Finland och Norge .....	63
6.2.3	Närmare om den finska utredningen.....	63

6.3	Några andra europeiska länder.....	64
6.3.1	Storbritannien .....	64
6.3.2	Tyskland .....	67
6.4	Japan .....	69
6.5	USA .....	70
6.5.1	Allmänt om amerikanska förhållanden .....	70
6.5.2	Discovery-förfarandet .....	71
6.5.3	Attorneys och attorney-client privilege .....	72
6.5.4	Patent attorneys och attorney-client privilege .....	73
6.5.5	Patent agents och attorney-client privilege.....	74
6.5.6	Utländska patentombud och attorney-client privilege .....	74
<b>7</b>	<b>EPC om tystnadsplikt m.m. ....</b>	<b>77</b>
7.1	Inledning.....	77
7.2	Europeiska patentombud (epi-ombud) .....	77
7.3	Etiska regler och disciplinåtgärder.....	78
7.4	Ett förstärkt sekretesskydd.....	78
7.5	Patentfördragsutredningens bedömning (SOU 2003:66) .....	79
<b>8</b>	<b>Begränsning i vittnesplikten för patentombud (jfr 36 kap. 5 § rättegångsbalken) .....</b>	<b>81</b>
<b>9</b>	<b>Nya regler om tystnadsplikt och auktorisation m.m. ....</b>	<b>87</b>
9.1	Ny lag om auktorisation av patentombud.....	87
9.2	Ny myndighet för auktorisation och tillsyn .....	90
9.3	Begreppet patenträttsliga angelägenheter.....	92
9.4	Patentombuds kompetens och lämplighet .....	94
9.4.1	Teoretisk examen.....	95
9.4.2	Yrkeserfarenhet .....	95
9.4.3	Särskilt kunskapsprov.....	96
9.4.4	Verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter .....	99

9.4.5	Krav på allmän lämplighet .....	100
9.5	Patentombuds tystnadsplikt .....	101
9.6	Det disciplinära förfarandet .....	103
<b>10</b>	<b>Sekretess och konkurrensrätt m.m. ....</b>	<b>105</b>
10.1	Offentlighetsprincipen i den nya myndighetens verksamhet .....	105
10.1.1	Allmänna handlingar .....	105
10.1.2	Sekretess .....	106
10.1.3	Sekretess för kunskapsprov (4 kap. 3 § sekretesslagen) .....	107
10.1.4	Sekretess i myndigheters tillsynsverksamhet (8 kap. 6 § sekretesslagen) .....	107
10.1.5	Sekretess i ärenden hos Advokatsamfundet och Revisorsnämnden (9 kap. 12 § sekretesslagen) .....	108
10.1.6	Förslag om sekretess för den nya myndighetens verksamhet .....	109
10.1.7	Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilda affärs- och driftsförhållanden (jfr 8 kap. 6 § sekretesslagen) .....	110
10.1.8	Sekretess med hänsyn till skydd för enskilda ekonomiska ställning eller personliga förhållanden (jfr 9 kap. 12 § sekretesslagen) .....	112
10.2	Konkurrensverkets utredningsverksamhet .....	114
10.2.1	Konkurrensverkets verksamhet .....	115
10.2.2	Konkurrensverkets utredningsbefogenheter .....	115
10.2.3	Begränsningar i uppgiftsskyldigheten .....	116
10.3	Skatteverkets taxerings- och skatterevisionsverksamhet .....	118



<b>11 Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens förslag.....</b>	<b>121</b>
<b>12 Författningskommentar .....</b>	<b>127</b>
12.1 Förslag till lag (----:-- ) om auktorisation av patentombud .....	127
12.2 Förslag till lag om ändring i 36 kap. 5 § rättegångsbalken...	139
12.3 Förslag till lag om ändring i 9 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100) .....	141
<b>Bilaga 1 Kommittédirektiv . .....</b>	<b>143</b>
<b>Bilaga 2 Tilläggsdirektiv .....</b>	<b>151</b>
<b>Bilaga 3 Patentfördragsutredningens överväganden i SOU 2003:66 s. 205 ff. Skydd för patentombuds tystnadsplikt.....</b>	<b>153</b>



# Förkortningar

AIPPI	Internationella föreningen för industriellt rättskydd/International Association for the Protection of Intellectual Property
CDPA	Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Storbritannien)
CIPA	Chartered Institute of Patent Attorneys (Storbritannien)
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt (Tyskland)
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Efta	Europeiska frihandelssammanslutningen/ European Free Trade Association
EPC	Europeiska patentkonventionen/European Patent Convention
EPC 1973	Europeiska patentkonventionen som den har antagits vid diplomatkonferensen år 1973
EPC 2000	Reviderad version av Europeiska patentkonventionen som den har antagits vid diplomatkonferensen år 2000
epi	Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPO)
epi-ombud	Europeiska patentombud (EPO)
EPO	Europeiska patentverket/European Patent Office
EG	Europeiska gemenskapen och Europeiska gemenskaperna
EU	Europeiska unionen
EQE	Europeiska patentombudsexamen/European qualifying examination (EPO)
JK	Justitiekanslern
JPAA	Japan Patent Attorneys Association
NJA	Nytt juridiskt arkiv
PatAnwO	Patentanwaltsordnung 1966/557 (Tyskland)

PCT	Konventionen om patentsamarbete/Patent Co-operation Treaty
PLT	Patenträttskonventionen/Patent Law Treaty
Prop.	proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
PS	Patentkonsulters Samfund
SEPAF	Svenska Patentbyråers Förening
SFS	Svensk författningssamling
SIPA	Stiftelsen IP Akademin
SIPF	Svenska Industrins Patentingenjörers Förening
SOU	Statens offentliga utredningar
SPOF	Svenska Patentombudsföreningen
TRIPs	Avtalet om handelsrelaterade aspekter på immaterialrätter/Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
USPTO	United States Patent and Trademark Office (USA)
WIPO	Organisationen för den immateriella äganderätten/World Intellectual Property Organization
WTO	Världshandelsorganisationen/World Trade Organization

# Sammanfattning

## **Tystnadspliktsutredningens uppdrag**

Utredningens uppdrag har varit att se över möjligheten till förstärkt skydd för tystnadsplikten för de personer som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning. Behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn för sådana yrkesutövare skulle särskilt utredas. I uppdraget har ingått att lämna förslag till de lagändringar som utredningen bedömt vara lämpliga.

## **Utredningens lagförslag**

I betänkandet föreslås ändring av 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Innebörden av ändringen är att de som i särskild ordning auktoriserats som patentombud och deras biträden inte skall få höras i rättegång om förtrolig information (frågeförbud). Närmare bestämt får patentombud och deras biträden inte tillfrågas om sådant som de i sin yrkesutövning fått kännedom om i patenträttsliga angelägenheter.

Utredningen lämnar också förslag till en ny lag om auktorisation av patentombud. I lagen föreskrivs bl.a. att den som auktoriserats har tystnadsplikt beträffande information från uppdragsgivaren.

Utredningen föreslår slutligen ändringar i sekretesslagen som innebär att sekretess skall gälla för vissa uppgifter i ärenden enligt lagen om auktorisation av patentombud.

## **Begränsningar i vittnesplikten för auktoriserade patentombud**

I patentärenden anlitas patentombud ofta som rådgivare. I betänkandet förstås med patentombud sådana rådgivare som yrkesmässigt sysslar med patenträttsliga frågor. Det kan röra sig om fri-

stående patentkonsulter och företagsinterna rådgivare, vilka kan vara civilingenjörer eller jurister.

För ett patentombud, som inte är advokat, finns i dag inga begränsningar i vittnesplikten för det som ombudet fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Dock får, enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken, ett patentombud inte höras som vittne om vad som anförtrotts ombudet i egenskap av rättegångsombud eller rättegångsbiträde.

För utländska patentombud gäller i vissa andra länder begränsningar i eller undantag från vittnesplikten. Detta gäller bl.a. i Storbritannien, Tyskland och USA. En förutsättning för att en amerikansk domstol skall tillerkänna ett utländskt patentombud sekretesskydd (s.k. *attorney-client privilege*) i en amerikansk rättsvist, är att lagstiftningen i ombudets hemland garanterar ett sekretesskydd i rättegång som i allt väsentligt motsvarar det amerikanska.

Vid revisionen av den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC) har uppmärksammats de problem som uppkommit för europeiska patentombud, s.k. epi-ombud, i samband med rättegångar i USA. I artikel 134 a och regel 101 a (regel 153 enligt beslutad omnumrering) i den reviderade konventionen, 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 det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO). Sekretesskyddet vid EPO ger alltså ett mer långtgående skydd för förtrolig information om patenträttsliga angelägenheter än motsvarande regler i svensk rätt.

Det är mot denna bakgrund som utredningen föreslår dels en ny lag om auktorisation av patentombud, dels en ändring i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. För att patenträttslig rådgivning och annat biträde skall kunna bedrivas på ett sätt som är betryggande för dem som söker rådgivning föreslås att auktoriserade patentombud och deras biträden inte för höras som vittnen i frågor som rör patenträttsliga angelägenheter. Att frågeförbudet för auktoriserade patentombud och deras biträden motsvaras av ett undantag från skyldighet att tillhandahålla handlingar efter beslut av domstol (editionsplikt) framgår av 38 kap. 2 § rättegångsbalken.

## En ny lag om auktorisation av patentombud

En offentligrättslig reglering av auktoriserade patentombud är enligt utredningens mening en förutsättning för en begränsning i den allmänna vittnesplikten och utredningen lämnar därför förslag till en ny lag om auktorisation av patentombud.

Auktorisation enligt lagen skall vara frivillig och alltså inte ett villkor för rätten att företräda sökande bl.a. i ärenden hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller vid allmän domstol. Det är dock bara auktoriserade patentombud som skall omfattas av det föreslagna frågeförbudet enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken.

### *Patentombud*

Utredningen föreslår att i fråga om auktorisation och vittnesplikt skall patentombud som är anställda hos sin uppdragsgivare, t.ex. civilingenjörer och jurister, behandlas på samma sätt som patentombud som är anställda vid en fristående patentbyrå eller advokatbyrå. Det bör alltså inte finnas en begränsning om att auktoriserade ombud bara får vara anställda hos andra auktoriserade ombud eller patent- och advokatbyråer.

### *Patentombuds kompetens*

Utredningen föreslår att som förutsättning för att kunna auktoriseras skall sökanden dels ha en lämplig teoretisk högskoleexamen (magisterexamen) och minst fyra års yrkeserfarenhet, dels ha genomgått ett särskilt kunskapsprov med godkänt resultat. Dessutom skall sökanden i sin yrkesutövning bedriva verksamhet som rör biträde i patenträttsliga angelägenheter.

Genom kravet på teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet säkerställs att den som auktoriseras har en hög nivå när det gäller teoretiska och praktiska kunskaper. Syftet med kunskapsprovet är att kontrollera att sökanden har en hög nivå när det gäller förmågan att praktiskt tillämpa de kunskaper som behövs för att utöva patentombudsycket. Enligt utredningens förslag skall, om särskilda skäl föreligger, dispens kunna lämnas från bl.a. utbildningskravet för den som har lång yrkeserfarenhet men som saknar akademisk utbildning.

*Lagfäst tystnadsplikt*

Patentombud har typiskt sett sådana arbetsuppgifter att de är beroende av att allmänheten kan lita på att uppgifter som lämnas till ombudet i förtroende inte förs vidare. Utredningen föreslår att det skall finnas en lagfäst och straffsanktionerad tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt är vidsträckt och gäller allt sådant som ett patentombud har anförtrotts i sin yrkesutövning eller som ombudet i samband därmed fått veta. Det auktoriserade patentombudet har också en skyldighet, vanligen genom avtal, att se till att hans eller hennes biträden är bundna av en tystnadsplikt.

*Statlig tillsyn*

Enligt utredningens förslag kommer en ny statlig myndighet (Patentombudsnämnden) att auktorisera patentombud och utöva tillsyn över dessa. Myndighetens uppgifter består av att pröva auktorisations- och dispensansökningar, att besluta i disciplinärenden och att svara för utbildningsfrågor, registerhållning och informations-service.

*Offentlighet och sekretess*

Utredningen anser att vissa begränsningar bör gälla i rätten att få del av allmänna handlingar hos Patentombudsnämnden. Det föreslås ett tillägg i 9 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100) med innebörd att sekretess skall kunna gälla hos Patentombudsnämnden för uppgift om den ekonomiska ställningen hos den som söker auktorisation eller är auktoriserat patentombud eller om annans ekonomiska eller personliga förhållanden.

Utredningen föreslår att i den utsträckning regeringen föreskriver det, sekretess skall gälla hos Patentombudsnämnden för uppgift om dels en enskilds affärs- eller driftförhållanden, dels andra ekonomiska eller personliga förhållanden (jfr 8 kap. 6 § sekretesslagen).



## Konkurrensverkets och Skatteverkets tillsynsverksamheter

Utredningen har övervägt om konkurrenslagens (1993:20) regler om uppgiftsskyldighet och undersökning är förenliga med de begränsningar i vittnes- och editionsplikten som nu föreslås för auktoriserade patentombud. Det föreslagna frågeförbudet för auktoriserade patentombud som rör patenträttsliga angelägenheter skall enbart gälla i en domstolsprocess. Något förslag om att, vid sidan av rättegångssituationen, begränsa skyldigheten att bistå Konkurrensverket med handlingar lämnas däremot inte. Enligt utredningens uppfattning skulle en sådan reglering innebära ett alltför stort ingrepp i den verksamhet som bedrivs av Konkurrensverket. Utredningen har uppmärksammat att patentombud kan ge rådgivning som avser affärsmässiga förhållanden beträffande patent och den kommersiella användningen av patent, vilken kan komma i konflikt med konkurrensrättsliga bestämmelser. Utredningens förslag till definitionen av begreppet patenträttsliga angelägenheter i den nya lagen om auktorisation av patentombud omfattar emellertid inte åtgärder som kan komma i konflikt med konkurrenslagens bestämmelser eller artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

Utredningen har gjort bedömningen att frågeförbudet och undantaget från editionsplikten för auktoriserade patentombud inte kommer att inverka på Skatteverkets revisionsverksamhet eftersom de handlingar som enligt utredningens förslag är skyddade i domstolsprocess är sådana som rör patenträttsliga angelägenheter. Sådana handlingar granskas normalt inte vid en revision.



# Summary

## **The remit of the Professional Secrecy Inquiry**

The Inquiry's remit has been to review the possibility of enhanced protection for the professional secrecy of professionals providing advisory services on matters of patent law. Particular attention was to be paid to the need of and arrangements for education, authorisation and supervision of such professionals. The remit has included making proposals for the legislative amendments that the Inquiry has deemed appropriate.

## **The Inquiry's legislative proposals**

In its report, the Inquiry proposes amendment of Chapter 36, Section 5 of the Swedish Code of Judicial Procedure. The effect of the amendment is that a person who has been specially authorised as a patent attorney and their assistants may not be heard concerning confidential information during legal proceedings (*prohibition of questioning*). To be more precise, this prohibition of questioning applies to information relating to matters of patent law that has come to the attorney's knowledge in the course of his or her professional activities.

The Inquiry also proposes a new act on authorisation of patent attorneys. The act will include provisions stating that a person who has been authorised is subject to professional secrecy regarding information received from clients.

Finally, the Inquiry proposes amendments to the Secrecy Act to the effect that secrecy is to apply to certain information in matters coming under the act on authorisation of patent attorneys.

### Limitation of the obligation of authorised patent attorneys to give evidence

In patent applications, patent attorneys are often engaged as advisers. In the report, the term 'patent attorney' means an adviser who deals with matters of patent law on a professional basis. These patent attorneys may be independent patent consultants or advisers working at a company, as engineers or lawyers.

At present, there is no limitation on the obligation of patent attorneys who are not lawyers (members of the Swedish Bar Association) to give evidence about matters that have come to their knowledge in connection with a patent application. However, under Chapter 36, Section 5 of the Swedish Code of Judicial Procedure, a patent attorney may not be heard as a witness concerning information entrusted to the patent attorney in his or her capacity as legal counsel.

In certain other countries, patent agents and patent attorneys who are not lawyers have a limited obligation to give evidence, or are exempt from this obligation. This is true, for example, of the UK, Germany and the USA. One prerequisite for a US court to grant a foreign patent agent or patent attorney confidentiality (*attorney-client privilege*) in litigation taking place in the USA is that the legislation in the agent's or attorney's home country guarantees a degree of confidentiality in legal proceedings that in all essential respects is equivalent to that that exists in the USA.

During revision of the European Patent Convention (EPC), attention was drawn to the problems that European patent attorneys (epi representatives) have encountered in connection with legal proceedings in the USA. Provisions have been adopted under Article 134a and Rule 101a (Rule 153 according to the approved renumbering) of the revised Convention, EPC 2000, to the effect that a person who is a member of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi) shall not be obliged to disclose confidential information of a professional nature in proceedings before the European Patent Office (EPO). Confidentiality at the EPO therefore confers more far-reaching protection for confidential information than the corresponding rules in Swedish law.

This is the context in which the Inquiry proposes, first, a new act on authorisation of patent attorneys, and second, an amendment of Chapter 36, Section 5 of the Swedish Code of Judicial Procedure.

In order to enable advisory services on matters of patent law to be conducted in a manner that is satisfactory for those seeking advice, it is proposed that authorised patent attorney and their assistants should not be available for hearing as witnesses in questions concerning matters of patent law. As is evident from Chapter 38, Section 2 of the Swedish Code of Judicial Procedure, the prohibition of questioning applying to authorised patent attorneys will be accompanied by an equivalent exemption from the obligation to produce written documents by order of a court.

### **A new act on authorisation of patent attorneys**

In the Inquiry's opinion, regulation of authorised patent attorneys under public law is an essential condition for any limitation of the general obligation to give evidence and the Inquiry therefore proposes a new act on authorisation of patent attorneys.

Authorisation is to be voluntary and will therefore not be a condition for the right to represent applicants in cases before the Swedish Patent and Registration Office or in a general court or elsewhere. However, only authorised patent attorneys will be covered by the proposed prohibition of questioning under Chapter 36, Section 5 of the Swedish Code of Judicial Procedure.

#### *Patent attorney*

The Inquiry proposes that with regard to authorisation and the obligation to give evidence, a patent attorney who is employed by his or her client should be treated in the same way as a patent attorney who is employed at a patent agency. The right to authorisation will therefore not be reserved for employees of other authorised attorneys or patent agencies.

#### *Qualifications required for authorisation*

The Inquiry proposes that eligibility for authorisation should be conditional on the applicant, first, having an appropriate academic higher education qualification (a degree of magister) and at least four years of professional experience, and second, having passed a special knowledge test. In addition, applicants must be professionally

engaged in activities relating to assistance in matters of patent law. Requiring both academic education and practical experience ensures that the person authorised has a high level of both theoretical and practical knowledge. However, the Inquiry proposes that if there are special grounds for doing so, it should be possible to grant an exemption from certain requirements, notably education, in the case of a person who has many years of professional experience but lacks an academic education. The purpose of the special professional examination is to check that the applicant also meets a high standard as regards the ability to practically apply the knowledge that is needed to practice the profession of patent attorney.

#### *Professional secrecy established by law*

Typically, a patent attorney has duties that by their nature depend on the general public being able to rely on the patent attorney not to pass on information entrusted to him or her in confidence. Furthermore, a condition of professional secrecy that is legally explicit and subject to penalty if violated is often a prerequisite for obtaining commissions.

The Inquiry proposes that professional secrecy should be established by law. This professional secrecy will have broad coverage and apply to all information that has been entrusted to a patent attorney in the course of his or her profession or that he or she has learned as a patent attorney in this connection. The authorised patent attorney will also have an obligation, generally by contract, to ensure that his or her assistants are bound by professional secrecy.

#### *Public supervision*

The Inquiry's proposals envisage a new government agency (the Patent Attorneys' Board) to authorise patent attorneys and exercise supervision of them. The Board's responsibilities will consist of examining applications for authorisation and exemption, making decisions in disciplinary cases and dealing with educational issues, register maintenance and information services.

*Public access to official documents and secrecy*

The Inquiry considers that certain restrictions should apply to the right to access public documents at the Patent Attorneys' Board. An addition is proposed in Chapter 9, Section 12 of the Secrecy Act (1980:100) to the effect that secrecy can apply at the Patent Attorneys' Board to information concerning the financial status of a person applying for authorisation or a person who is an authorised patent attorney or someone else's financial or personal circumstances. The Inquiry also proposes that, to the extent directed by the Government, secrecy will apply to information about an individual's commercial or operating circumstances and to other financial or personal circumstances held by the Patent Attorneys' Board (cf. Chapter 8, Section 6 of the Secrecy Act).

**Supervisory activities of the Swedish Competition Authority and the Swedish Tax Agency**

The Inquiry has considered whether the regulations of the Competition Act (1993:20) concerning the obligation to supply information and investigations are consistent with the limitations in the obligation to give evidence and obligation to provide written documents that are now proposed for authorised patent attorneys. The proposed prohibition of questioning for authorised patent attorneys with regard to matters of patent law will only apply in court proceedings. In contrast, no proposal is made, alongside situations involving legal proceedings, to limit the obligation to provide documents to the Swedish Competition Authority. In the Inquiry's view, any such regulation would entail far too substantial an interference in the activities conducted by the Swedish Competition Authority. The Inquiry has observed that a patent attorney may give advice concerning business conditions relating to patents and the commercial use of patents that may come into conflict with competition provisions. However, the Inquiry's proposed definition of the concept 'matters of patent law' in the new act on authorisation of patent attorneys does not include measures that may come into conflict with the provisions of the Competition Act or Articles 81–82 of the EC Treaty.

The Inquiry has also concluded that the prohibition of questioning and restriction of the obligation to provide documents ap-

plying to authorised patent attorneys will not impinge on the auditing activities of the Swedish Tax Agency, as the documents that are protected in court proceedings under the Inquiry's proposals are documents that relate to matters of patent law. Such documents are not normally examined in an audit.



# Författningsförslag

## **1 Förlag till lag (----:--)** om auktorisation av patentombud

### *Allmänna bestämmelser*

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisation av patentombud, tillsyn och disciplinära åtgärder.

2 § I denna lag avses med

1. *patentombud*: en fysisk person vars yrkesutövning innefattar att biträda i patenträttsliga angelägenheter,
2. *auktoriserat patentombud*: ett patentombud som auktoriserats av Patentombudsämnden, samt
3. *patenträttsliga angelägenheter*: angelägenheter som rör
  - a. bedömningen av en uppfinnings patenterbarhet,
  - b. förberedelser inför och ansökan om patent samt andra förfaranden rörande patent inför en myndighet eller organisation,
  - c. bedömningen av ett patents giltighet, ett patents eller en patentansökans skyddsomfång, intrång i patent och äganderätt till ett patent eller en patentansökan,
  - d. förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden, och
  - e. andra liknande angelägenheter.

### *Patentombudsämnden*

3 § Patentombudsämnden skall

1. pröva ansökningar om auktorisation av patentombud,
2. föra register över auktoriserade patentombud,
3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,

4. pröva frågor om disciplinära åtgärder mot auktoriserade patentombud,
5. verka för att god patentombudssed utvecklas och följs, och
6. pröva övriga frågor enligt denna lag.

Regeringen utser ledamöter i Patentombudsnämnden. Ordföranden skall vara lagfaren. Närmare bestämmelser om Patentombudsnämnden och dess verksamhet meddelas av regeringen.

#### *Auktorisation*

4 § För auktorisation krävs att en sökande

1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
2. har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet,
3. hos Patentombudsnämnden har avlagt godkänt kunskapsprov,
4. i sin yrkesutövning bedriver verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter, och
5. är redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden bevilja undantag från kraven i första stycket 2–4.

Närmare bestämmelser om villkoren för auktorisation av patentombud meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

#### *God sed och tystnadsplikt*

5 § Ett auktoriserat patentombud skall agera enligt god sed i branschen och får inte utan laglig skyldighet eller samtycke från uppdragsgivaren röja eller använda vad ombudet har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Patentombudet skall se till att ombudets biträden iakttar motsvarande tystnadsplikt.

#### *Försäkring*

6 § Ett auktoriserat patentombud skall omfattas av en försäkring eller hos Patentombudsnämnden ställa säkerhet för den ersättningskyldighet som patentombudet i sin yrkesutövning kan ådra sig gentemot annan än sin arbetsgivare.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsämnden bevilja undantag från kravet på försäkring eller säkerhet.

#### *Uppgiftsskyldighet*

7 § Ett auktoriserat patentombud skall lämna Patentombudsämnden de uppgifter som nämnden behöver för att utöva sin verksamhet.

Om det för ett auktoriserat patentombud inträffar någon omständighet som innebär att kraven för auktorisation inte längre är uppfyllda, skall patentombudet genast meddela det till Patentombudsämnden.

#### *Upphävande av auktorisation på egen begäran*

8 § Patentombudsämnden skall upphäva auktorisationen för ett patentombud som begär det.

#### *Disciplinära åtgärder m.m.*

9 § Patentombudsämnden skall upphäva auktorisationen för ett patentombud som

1. inte längre uppfyller kraven för auktorisation,
2. inte betalar föreskrivna avgifter, eller
3. handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag.

Föreligger förmildrande omständigheter får Patentombudsämnden i stället meddela varning eller, om det är tillräckligt, en erinran. Patentombudsämnden får helt underlåta åtgärd om det finns särskilda skäl.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

#### *Överklagande*

10 § Ett slutligt beslut som meddelats av Patentombudsämnden enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

*Straffansvar*

11 § Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserat patentombud döms till böter.

*Avgifter*

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till Patentombudsnämnden.

*Övergångsbestämmelser*

1. Denna lag träder i kraft den ...
2. Den som vid ikraftträdandet sedan minst fem år bedriver yrkesverksamhet i Sverige som till huvudsak består i biträde i patenträttsliga angelägenheter och som vid tidpunkten för ikraftträdandet finns upptagen på Europeiska patentverkets lista över behöriga ombud, får auktoriseras trots att kraven i 4 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda. Detta gäller dock endast om ansökan om auktorisation lämnas in till Patentombudsnämnden inom ett år från det att lagen har trätt i kraft.

## 2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 36 kap.

#### 5 §<sup>1</sup>

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 § eller 5 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd.

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

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

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2006:859.

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

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

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

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

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

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

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

---

Denna lag träder i kraft den ...

### 3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100) skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

#### 9 kap. 12 §<sup>1</sup>

Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot advokat eller om advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller i ärende om godkännande eller auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering. Föreskrifterna i 14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte beslut i ärendet.

Motsvarande sekretess gäller i ärende a) om godkännande eller auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering, och b) om auktorisation av patentombud, om disciplinärt ingripande mot auktoriserat patentombud eller om upphävande av auktorisation. Föreskrifterna i 14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2000:443).

---

Denna lag träder i kraft den ...

---

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2000:443.





# 1 Utredningen

## 1.1 Utredningens allmänna utgångspunkter

Patentträtten, och andra immaterialrätter, är av stor betydelse för företagande och tillväxt, inte minst för svenska företags möjligheter att dra nytta av den globaliserade ekonomin. Det skydd för uppfinningar som finns verkar därför tillväxtfrämjande.

Att upprätta en patentansökan, bevaka registrerade patent, ifrågasätta beviljade patent och bedriva licensförhandlingar m.m. kan vara komplicerat och företag behöver ofta sakkunnig hjälp. Vid bl.a. patentbyråer finns konsulter som kan hjälpa till med allt från att ansöka om patent, bevaka och upprätthålla patent till rådgivning i licensärenden. Även hos vissa företag, främst vid industri-företagen, finns anställda personer som sysslar med liknande patenträttslig verksamhet.

Uppdraget är enligt direktiven att utreda frågan om förstärkt tystnadsplikt för dem som yrkesmässigt ger patenträttsligt biträde. Behovet av en lagfäst tystnadsplikt för patenträttsliga rådgivare är också en fråga som skall utredas. Utredningen skall vidare utreda frågan om hur utbildning, auktorisation och tillsyn av sådana rådgivare skall regleras.

I det följande kommer termen patentombud att användas som gemensam beteckning för de rådgivare som yrkesmässigt sysslar med patenträttsliga frågor (jfr SOU 2003:66 s. 206). Med patentombud avses både fristående patentkonsulter och företagsinterna rådgivare i patentfrågor, vilka kan vara civilingenjörer, advokater och andra jurister. Det är en vid personkrets som avses, om det inte av sammanhanget framgår att en snävare innebörd av begreppet patentombud är åsyftad.

Utredningen har uppmärksammat att patentombud ofta arbetar med andra immaterialrätter, exempelvis varumärken. Utredningen har dock inte inom ramen för sitt uppdrag haft att föreslå ändringar i vad som gäller för dem som ger biträde i andra immaterialrättsliga

angelägenheter. Utredningen bedömer emellertid att det är angeläget att frågan utreds närmare.

### *Historik*

I Sverige har länge diskuterats vilken betydelse professionell sakkunskap och hög etisk standard hos patentombuden har för företagsutveckling och ekonomisk tillväxt.

Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) grundades år 1884 i syfte att höja patentingenjörers och andra immaterialrättskonsulters anseende. Målsättningen var att upprätthålla en skicklig och pålitlig kår till allmänhetens förfogande. För att nå målet anger föreningens stadgar och vägledande regler om etik och god yrkessed vad föreningens medlemmar har att följa. Enligt dessa får ett patentombud inte utan laglig skyldighet eller samtycke från huvudmannen yppa något som anförtrotts ombudet i dess yrkesutövning. Patentombudet är även skyldigt att ålägga sin personal tystnadsplikt i samma utsträckning.

År 1939 bildades Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) som har att verka för en god kåranda och gott uppträdande i yrkesangelägenheter på det immaterialrättsliga området.

Branschen såg ett stort behov av utbildning för patentombud och därför bildades Patentkonsulters Samfund (PS) år 1989 av SPOF och SIPF. Numera har PS ombildats till Sveriges IP-ombuds Samfund som enligt sina stadgar har till syfte att upprätthålla en yrkesskicklig och rättrådlig immaterialrättsombudskår. Civilingenjörer och jurister kan, efter att ha genomgått en särskild utbildning och avlagt kunskapsprov, söka inträde i Sveriges IP-ombuds Samfund och få titeln Auktoriserat IP-ombud. Titeln är dock oskyddad och i princip får vem som helst kalla sig auktoriserat IP-ombud.

### *Gällande rätt*

I svensk lagstiftning finns för närvarande inte någon särskild ordning för auktorisation av patentombud. Inte heller finns för sådana konsulter någon lagfäst tystnadsplikt motsvarande vad som gäller för advokater. SPOF, SIPF och Sveriges IP-ombuds Samfund har ingen lagreglerad behörighet och rätt att auktorisera patentombud,

utan den utbildning och diplomering som dessa branschorganisationer står bakom har sin grund i privaträttsliga arrangemang.

En grundprincip i svensk processrätt är att en person är skyldig att inställa sig som vittne vid domstol och där avlägga vittnesmål. Vittnesplikten regleras i 36 kap. 1 § rättegångsbalken och har i princip företräde framför en avtalad eller lagfäst tystnadsplikt som kan åvila ett vittne. Personer som tillhör vissa yrkesgrupper, bl.a. advokater, får dock inte höras om något som de i sin yrkesutövning har blivit anförtrodda eller som de i samband därmed har fått veta, ett s.k. frågeförbud (36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken). Av 38 kap. 2 § rättegångsbalken följer vidare en motsvarande begränsning i skyldigheten att tillhandahålla handlingar (edition). Patentombud finns inte med bland de yrkeskategorier som omfattas av frågeförbud och begränsningar i editionsplikten.

Ett sekretesskydd som ofta aktualiseras i patentinrångsmål i USA, men också i andra länder, är ”*attorney-client privilege*”. Syftet med detta sekretesskydd är att säkerställa att en fullständig och öppen kommunikation mellan juridiska ombud och deras klienter kan ske. Det amerikanska sekretesskyddet ger en advokat (*attorney*) möjlighet att inför eller i samband med en rättegång vägra att lämna ut viss information som en klient har gett ombudet i förtroende. Sekretesskyddet aktualiseras om det har funnits ett syfte hos klienten att söka rättsligt råd eller rättslig hjälp. Således skall advokaten ha fått informationen i egenskap av juridisk rådgivare och det är den information som har ett samband med en rådgivning som omfattas av sekretesskyddet. Amerikanska domstolar accepterar numera att kommunikation med amerikanska patentombud som är ”*patent attorneys*” omfattas av sekretesskyddet. Det har även förekommit att amerikanska domstolar utvidgat *attorney-client privilege* till att omfatta förtrolig kommunikation med andra amerikanska patentombud, även sådana som inte är jurister (*patent agents*). Vissa domstolar har vidare accepterat att kommunikation med utländska patentombud (både jurister och icke-jurister) omfattas av sekretesskyddet.

Vid revisionen av den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC) uppmärksammades de problem som uppkommit för europeiska patentombud, s.k. epi-ombud, i samband med rättegångar i USA. Mot den bakgrunden har artikel 134 a.1 d tagits in i den reviderade konventionen, EPC 2000, där det skapas möjlighet för den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd att besluta om tystnadsplikt för patentombud som är be-

höriga vid det europeiska patentverket (EPO) och om rätt för dem att vägra röja information i förfaranden hos verket. Med stöd av artikeln har i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 det också tagits in en sekretessbestämmelse som ger patentombud ett skydd mot att behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan patentombudet och ombudets klient (se regel 101 a, regel 153 enligt beslutad omnumrering som träder i kraft senast i december 2007). Väsentligt är att sekretessbestämmelsen gäller endast vid förfaranden hos EPO. Nationella domstolar behöver inte iaktta sekretessprivilegiet. Sekretessskyddet vid EPO ger alltså ett mer långtgående skydd för förtrolig information än motsvarande regler i svensk rätt.

### *Behovet av en utredning*

Det har i skilda sammanhang anförts att det finns ett behov av en ändring av dagens ordning. Bland annat har SPOF i skrivelser till Justitiedepartementet den 10 februari 1981 och den 28 juni 1984 respektive den 28 oktober 2005 till Näringsdepartement (dnr N2005/8756/NL) samt tillsammans med Svenska Patentbyråers Förening (SEPAF) den 5 juli 2005 till samma departement (dnr N2005/6162/NL) pekat på behovet av en auktorisationsordning, en lagfäst tystnadsplikt och ett frågeförbud i rättegång för patentombud. Frågan har övervägts av Patentfördragsutredningen i SOU 2003:66 (se avsnitt 1.2) och efter beslut av Justitiedepartementet den 5 september 2005 överlämnades den del av betänkandet som avser skydd för patentombuds tystnadsplikt till Näringsdepartementet (Ju2003/6130/L3).

SPOF har gjort gällande att ett frågeförbud i rättegång i praktiken är en förutsättning för att svenska patentombud på lika villkor skall kunna konkurrera med patentombud i andra länder eftersom en hög grad av hemlighållande krävs i patentärenden. En sådan reglering är enligt föreningen också nödvändig för att undanröja den ojämlikhet i sekretesskyddet vid patenträttsliga tvister utomlands (bl.a. i USA) som i dag kan finnas för de företag som anlitar utländska patentombud och svenska advokater i förhållande till de företag som använder sig av svenska patentombud. Detta kan verka närings- och konkurrenshämmande för de svenska patentombuden.

Föreningen Svenskt Näringsliv har framhållit att skillnader i vittnesreglerna mellan olika länder också utgör en omständighet

som kan påverka ett företags beslut att lokalisera sina jurist- och immaterialrättsavdelningar utanför Sverige. Föreningen menar att detta är något som i takt med internationaliseringen av patenträttslig lagstiftning skulle kunna få samhällsekonomiskt negativa konsekvenser. Återväxten av patenträttslig kompetens i Sverige skulle efterhand hotas.

Förespråkarna av en svensk auktorisationsordning för patentombud menar att en sådan skulle garantera en viss kunskapsnivå och kvalitet. Detta skulle i sin tur skapa en ökad tilltro till och en förhöjd status för den svenska patentombudsbranschen. Det har gjorts gällande att en sådan ordning skulle underlätta för branschen att behålla kompetens och att rekrytera lämpliga personer till yrket, vilket i sin tur skulle vara till nytta för svenskt näringsliv.

Det har vidare framförts att en auktorisationsordning skulle göra det möjligt för svenska patentombud att konkurrera på den gemensamma europeiska marknaden i större utsträckning än vad som är möjligt i dag, eftersom reglerna om ömsesidigt godkännande av yrkeskvalifikationer skulle bli tillämpliga (se direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer). Även detta skulle vara till fördel för den svenska patentombudsbranschen och, i ett vidare perspektiv, för innovationsverksamhet och industriell utveckling i Sverige.

## 1.2 Tidigare utredningar

Patentfördragsutredningen hade i uppdrag att bl.a. överväga om ett tillträde till den reviderade versionen av EPC aktualiserade frågan om skydd för tystnadsplikt och skydd mot krav på edition av handlingar såvitt gäller patentombud och bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning (se dir. 2002:32). Utredningen lämnade sitt betänkande, Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66), under hösten 2003 till Justitiedepartementet.

Patentfördragsutredningen föreslog ett förstärkt sekretesskydd för patenträttsrådgivare, varmed avsågs både fristående patentkonsulter (dock ej advokater) och företagsinterna rådgivare i patentfrågor, jurister såväl som tekniker. Förslaget innebar att sådana rådgivare under vissa förutsättningar skulle befrias från skyldigheten att i rättegång vittna eller på annat sätt röja vad de fått kännedom om i en patenträttslig angelägenhet och således omfattas av frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Dessutom föreslogs

en korresponderande inskränkning i editionsplikten genom ett tillägg i 38 kap. 8 § rättegångsbalken.

Utredningens uppfattning var att ett frågeförbud skulle förutsätta att patentombudet hade auktoriserats hos ett offentligt organ. Utredningen lämnade också ett utkast till en lag om auktoriserade patentombud (SOU 2003:66, bilaga 11). Däremot framhölls att frågan om de närmare förutsättningarna för auktorisationen låg utanför utredningens uppdrag och att frågan därför borde bli föremål för ytterligare överväganden i särskild ordning.

Patentfördragsutredningens överväganden i nämnda delar och förslag om ändringar i rättegångsbalken framgår av *bilaga 3* till detta betänkande.

### 1.3 Utredningens uppdrag och dess genomförande

Regeringen bemyndigade vid ett regeringssammanträde den 17 november 2005 chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över möjligheten till förstärkt skydd för tystnadsplikt för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning. Överväganden om behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn omfattas också av uppdraget. Utredaren har särskilt att överväga vilken inverkan ett förstärkt skydd för tystnadsplikten kan få för bl.a. Konkurrensverkets möjligheter att effektivt ingripa mot överträdelser av konkurrensreglerna. För en närmare redogörelse av de allmänna utgångspunkterna för arbetet hänvisas till avsnitt 1.1. Direktiven för utredningen och senare beslutat tilläggsdirektiv återges i sin helhet i *bilaga 1* och *2*.

Utredningen inledde sitt arbete i februari 2006. Från mars 2006 till maj 2007 har utredningen haft elva sammanträden. Utredningen har vid dessa tillfällen utnyttjat den särskilda kunskap som experterna besitter och som finns hos de myndigheter och organisationer som dessa företrätt. Dessutom har ett möte hållits med företrädare för Bolagsjuristernas förening. Utredaren och sekreterarna har därutöver haft ett antal arbetsmöten samt även företagit en resa till USA i syfte att inhämta upplysningar rörande rättsläget enligt amerikansk rätt. Jur. kand. Christine Kirchberger och jur. kand. Lydia Lundstedt har även författat var sin rapport om förhållandena i Tyskland respektive USA. Utredningen har vidare sammanträffat med advokat Peter-Ulrik Plesner, professor Niklas Bruun

och patentingenjör Morten Balle. Dessa har inför utredningen redogjort för relevant lagstiftning i Danmark, Finland respektive Norge.

#### 1.4 Betänkandets fortsatta disposition

Betänkandet är indelat i två huvuddelar: avsnitten 2–7 ger en allmän bakgrund, och avsnitten 8–10 innehåller utredningens överväganden. Under avsnitt 11 ges dessutom en beskrivning av vilka ekonomiska och andra konsekvenser utredningens förslag bedöms få. I avsnitt 12 finns utredningens författningskommentarer.

Den allmänna bakgrunden är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 redovisas patentsystemet, dvs. patenträtten, patent-samarbetet, patentombuds verksamhet och branschorganisationer. Avsnitt 3 innehåller en redogörelse för gällande rätt avseende advokaters och patentombuds tystnadsplikt respektive begränsningarna i vittnes- och editionsplikten i domstolsprocesser. I avsnitt 4 redogörs för auktorisation och tillsyn av advokater respektive patentombud. Skyddet för företagshemligheter behandlas i avsnitt 5. I avsnitt 6 behandlas lagstiftning om tystnadsplikt, begränsningar i vittnesplikten, edition, auktorisation och tillsyn i vissa andra länder. För den tystnadsplikt och det sekretesskydd som gäller enligt EPC finns en redogörelse i avsnitt 7.

I övervägandeavsnitten redovisas först, i avsnitt 8, utredningens förslag om begränsningar i möjligheten att höra ett auktoriserat patentombud som vittne såvitt avser patenträttsliga angelägenheter. I det följande avsnittet 9 redogörs för utredningens förslag till en ny lag om auktorisation av patentombud. I avsnittet redovisas utredningens överväganden i frågor om tystnadsplikt, prövning och tillsyn av auktoriserade patentombud. I avsnitt 10 behandlas vissa följdfrågor, som behovet av regler om sekretess för den nya tillsynsmyndigheten och att den av utredningen föreslagna ändringen i rättegångsbalken inte inverkar på Konkurrensverkets tillsynsmöjligheter samt Skatteverkets revisionsverksamhet.





## 2 Patentsystemet i huvuddrag

### 2.1 Inledning

Den för uppdraget centrala ensamrätten är patent. Som bakgrund för uppdraget ges därför i avsnitten 2.2–2.4 en översiktlig redogörelse för det patenträttsliga systemet, nationellt och internationellt. I avsnitt 2.5 beskrivs vidare verksamheten för dem som ger patenträttslig rådgivning. I avsnitt 2.6 berörs de sammanslutningar som svenska patentombud och patentbyråer kan tillhöra.

### 2.2 Patenträtten

Patenträtten, som ger ett skydd för (tekniska) uppfinningar, hör till den del av civilrätten som brukar benämnas immaterialrätt. Patentskyddet är en registrerad rättighet som är territoriellt begränsad. Det innebär att skyddet som fås i ett visst land bara gäller inom det landets territorium. Ansökan om eller registrering av patent måste därför göras för varje land inom vilket skydd önskas. Eftersom uppfinningar kan användas över hela världen, söker man ofta patentskydd för viktiga uppfinningar i många länder.

I Sverige finns de huvudsakliga reglerna om skydd för uppfinningar i patentlagen (1967:837). Till lagen finns verkställighetsföreskrifter, som är intagna i patentkungörelsen (1967:838).

### 2.3 Det internationella patentsamarbetet

Patenträtten har en stark internationell anknytning. Internationella system har utvecklats för att över landsgränserna underlätta tillkomsten av det patentskydd som ytterst är territoriellt begränsat. Förändringar av den svenska lagstiftningen är många gånger ett resultat av den internationella utvecklingen.

För patentskyddet utgör Pariskonventionen från år 1883 grundpelaren. Sverige är, i likhet med bl.a. övriga länder inom Europeiska unionen (EU), sedan länge anslutet till Pariskonventionen. Konventionens huvudsyfte är att säkerställa att innehavaren av en immaterialrätt i ett konventionsanslutet land kan uppnå ett gott rättskydd i övriga konventionsstater och inte diskrimineras. Pariskonventionen administreras av en internationell organisation med säte i Genève, Världsförbundet för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO). WIPO är ett fackorgan inom FN-systemet.

Det internationella patentsamarbetet har fördjupats väsentligt genom tre andra konventioner som Sverige tillträtt; konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT), patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT) och den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC).

#### *Den europeiska patentkonventionen, EPC*

År 1973 undertecknades EPC, och en från EU och Europeiska frihandelsammanslutningen (Efta) fristående europeisk patentorganisation (European Patent Organisation) bildades. För den operativa verksamheten inrättades det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) med säte i München. Sverige har deltagit i detta europeiska patentsamarbete sedan år 1978. I dag omfattar EPC 32 länder, inklusive samtliga medlemsstater i EU.

Ett av syftena med EPC är att centralisera och förbilliga godkännandet av patent. Med en ansökan och ett enhetligt prövningsförfarande kan patentskydd fås i de konventionsstater som sökanden önskar. Ansökan prövas centralt av EPO. Ett av EPO meddelat europeiskt patent är emellertid inte ett enhetligt patent för hela EPC-området, utan kan sägas vara ett knippe nationella patent. I en ansökan om ett europeiskt patent skall sökanden ange (designera) de länder i vilka patentskydd begärs. Ansökan behöver således inte

avse samtliga de 32 länder som har tillträtt EPC. Ofta väljs ett mindre antal av dessa eftersom sökanden bl.a. måste bekosta översättningar av patentet till respektive designerat lands språk och dessa kostnader manar till viss återhållsamhet.

EPO prövar europeiska patentansökningar enligt konventionen och beviljar europeiska patent som omfattar de konventionsländer som sökanden designerat. Ett europeiskt patent får i varje EPC-land som designeras i patentansökan, och där även översättning skett, samma rättsverkan som ett i det landet utfärdat nationellt patent.

För att sänka kostnaderna för den översättning som i dagsläget krävs för att få patentskydd i EPC-länderna har det träffats en överenskommelse om minskade översättningskrav, den s.k. Londonöverenskommelsen (se härom prop. 2005/06:189 och Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32). Sveriges riksdag har godkänt överenskommelsen, men den har ännu inte trätt i kraft.

#### *Patenträttskonventionen, PLT*

År 2000 antogs PLT, som trädde i kraft i april 2005. PLT syftar till att komplettera Pariskonventionen. Konventionsstaterna åtar sig att avreglera och harmonisera bestämmelser om formalia kring patentansökningar. Däremot innehåller PLT inte några bestämmelser som syftar till en harmonisering av konventionsländernas materiella patenträtt.

#### *Konventionen om patentsamarbete, PCT*

På patentområdet spelar också PCT en viktig roll. Konventionen trädde i kraft år 1978 och omfattar i dag 137 länder, inklusive Sverige. Syftet med PCT är att förenkla formkraven för handläggning av patentansökningar och skapa en möjlighet att få patent i flera länder genom en internationell patentansökan till en nationell patentmyndighet eller till en internationell organisation som är behörig att ta emot sådana ansökningar.

Nyhetsgranskningen av en PCT-ansökan är centraliserad, men den slutliga prövningen av om ett patent kan meddelas för ett visst land som designrats i ansökan görs av den myndighet som är behörig att fatta beslut med verkan för landet eller regionen i fråga.

För Sveriges del är det PRV eller EPO som gör sådana prövningar. För PCT-ansökningar görs en central nyhetsgranskning och, om så önskas, en central patenterbarhetsbedömning innan den nationella eller regionala fasen inleds.

#### *Förhandlingarna om gemenskapspatent*

Inom EU pågår sedan många år arbetet med en gemensam ordning för patent. Avsikten är att det skall bli möjligt att genom en ansökan få ett europeiskt patent som gäller inom hela gemenskapen. Det är tänkt att gemenskapspatentet skall samexistera med de befintliga nationella patentsystemen och de konventionsbaserade europeiska och internationella patentsystemen, alltså EPC och PCT. Vad som diskuterats är införandet av ett system med en ansökan om ett gemenskapspatent som, i rättsligt hänseende, skulle vara ett europeiskt enhetspatent med giltighet inom hela EU:s territorium. Förhandlingarna har varit mycket komplicerade. Inom EU pågår diskussioner om hur projektet skall kunna föras vidare.

## **2.4 Patent med giltighet i Sverige**

För svenskt vidkommande kan, som beskrivits, en ansökan om patent göras på tre sätt, nämligen genom en svensk, europeisk eller internationell patentansökan. Patentskydd med giltighet i Sverige kan däremot endast beviljas på två sätt, via PRV (nationellt) eller EPO (europeiskt).

De nationella, europeiska och internationella möjligheterna att söka patentera en uppfinning kan delvis kombineras. Vilket ansökningsförfarande som väljs är normalt beroende av vilka länder som är aktuella för patentskydd i det enskilda fallet respektive kostnader för ombud och översättningar. Många gånger inleds patenteringsprocessen med en nationell ansökan. Tack vare Pariskonventionens reglering behöver sökanden sedan inte omedelbart bestämma sig för vilka länder som skall väljas ut för patentering eftersom en första nationell ansökan ger en s.k. konventionsprioritet. Prioriteten innebär att man efter den första ansökan har tolv månader på sig att bestämma vilka ytterligare länder som skall omfattas av patenteringsprocessen. De följande ansökningarna kommer då att få den första nationella ansökningsdagen som prio-

ritetsdag. Detta innebär att enbart information som är tillgänglig före prioritetdagen kan anses vara nyhetshinder. Prioritetsrätten gäller också om den första ansökan sker vid EPO eller en PCT-myndighet. Enligt PCT har man minst 30 månader på sig att bestämma i vilka länder eller regioner ansökan skall fullföljas.

## 2.5 Patentombuds arbetsuppgifter

De patenträttsliga frågor som företag har att göra med är numera ofta komplicerade och kräver i allmänhet tillgång till högt kvalificerad expertis. Inte sällan finns behov av såväl tekniskt kunnande som juridiskt kunnande, och det normala är att företags patenträttsliga arbete utförs av patentombud som arbetar på advokatbyråer, patentbyråer eller vid industriföretagens patentavdelningar. Ofta handlar det om ett samarbete mellan civilingenjörer och jurister. Det är normalt fråga om civilingenjörer inom visst tekniskt område, andra akademiker med naturvetenskaplig examen och jurister specialiserade på immaterialrätt.

Det patenträttsliga arbetet har stor bredd och ett patentombuds arbetsuppgifter är mycket varierande. En viktig del är själva handläggningsarbetet av patentansökan. Ofta börjar ett patentombud med att hjälpa uppfinnare att genomföra en nyhetsgranskning. Detta förklaras av att ett grundläggande inslag i den patenträttsliga lagstiftningen är att en uppfinning måste vara ny, alltså inte vara en del av redan känd teknik, vid tidpunkten för ansökan om patent.

När en uppfinning gjorts utvärderar patentombudet den i förhållande till vad som är känd teknik och utarbetar på grundval därav en patentansökan. Den första patentansökan är som beskrivits ovan i avsnitt 2.4 prioritetsgrundande, och kan inom ett år följas av ansökningar i andra länder med åberopande av prioritet. När ansökningarna granskats och bedömts av berörda patentmyndigheter utfärdar dessa förelägganden, som skall besvaras. Oftast blir det ett eller två förelägganden innan ett patent godkänns eller får avslag. Efter ett godkännande kan invändningar göras av tredje part, och ett beslut i invändningsärendet kan i Sverige överklagas hos Patentbesvärsrätten med Regeringsrätten som överinstans. Ifrågasättande av ett beviljat patents giltighet kan ske i allmän domstol. För nationella patentansökningar i andra länder och regioner samverkar ofta det svenska patentombudet med lokala patentombud, advokater och andra jurister i motsvarande instanser.

En annan viktig del av ett patentombuds arbete är att utarbeta och fullfölja patentstrategier, som innefattar frågeställningar om vad som skall uppnås med ett patent, hur företaget skall agera med sina patent, hur företaget skall agera i förhållande till tredje parts patent, intrångsmål, medverkan vid licensförhandlingar, var patent skall sökas, m.m.

Avslutningsvis kan även nämnas att ett patentombuds arbete omfattar rådgivning i angränsande frågor rörande utövningsskyldighet, för användarrätt, kompletterande skyddsätter, såsom oregistrerade och registrerade mönster, bruksmodeller (utility models), varumärken o. dyl.

## 2.6 Branschorganisationer

De flesta patentombud som är verksamma i Sverige är organiserade i Svenska Patentombudsforeningen (SPOF) eller Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF). Sedan år 2006 kan patentombud också söka inträde i Sveriges IP-ombuds Samfund. Vidare är de flesta patentbyråer medlemmar av Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF). Det förekommer även att patentombud är medlemmar i Sveriges advokatsamfund och Bolagsjuristernas förening.

I SPOF kan enligt föreningens stadgar som medlem antas den som vid en patentbyrå i Sverige ”utövar yrkesmässig verksamhet som allmänheten självständigt betjänande ombud inom immaterialrättens område”. Medlem i SIPF kan den bli som är anställd vid ett i Sverige verksamt företag och har som huvudsaklig sysselsättning att handlägga eller administrera immaterialrättsliga ärenden. Det är numera inte ovanligt att personer är medlemmar i både SPOF och SIPF. De båda föreningarnas medlemmar kan ha olika utbildning men är vanligen civilingenjörer, naturvetare med annan inriktning eller jurister.

## 3 Tystnadsplikt i yrkesutövning och frågeförbud i rättegång

### 3.1 Inledning

I Sverige finns ingen lagfäst särskild tystnadsplikt för patentombud, som inte är advokater, som de har att beakta i sin yrkesutövning. I en rättegång finns det inte heller några särskilda regler om begränsningar i möjligheten att höra ett patentombud som vittne (frågeförbud).

I avsnitt 3.2 lämnas en redogörelse för vad som gäller för rådgivare i patentfrågor, alltså advokater och andra patentombud. I avsnitten 3.3–3.4 beskrivs vidare vad som gäller för skyldigheten att vittna och tillhandahålla handlingar i rättegång.

### 3.2 Tystnadsplikt

#### 3.2.1 Allmänt om tystnadsplikt

Vissa yrkesutövare är underkastade tystnadsplikt enligt föreskrifter i skilda författningar. Tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar regleras huvudsakligen i sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657). Regler om tystnadsplikt i verksamhet som inte är offentlig finns i flera författningar. Exempelvis föreskrivs i 8 kap. 4 § andra stycket tredje meningen rättegångsbalken en tystnadsplikt för advokater. För tolkar och översättare finns regler om tystnadsplikt i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare. Det finns vidare regler om tystnadsplikt för godkända revisorer eller auktoriserade revisorer i revisorslagen (2001:883). Om tystnadsplikt för sjukvårdspersonal m.fl. finns regler i 8–11 §§ i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Enligt 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken kan den som röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag

eller annan författning dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse.

### 3.2.2 Advokaters tystnadsplikt

Av 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han eller hon får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. Vad som är god advokatsed framgår av Sveriges advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Dessa regler kompletterar bestämmelsen i rättegångsbalken och utgör, tillsammans med denna, ramverket för advokaters tystnadsplikt.

Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed utvecklas genom avgöranden av samfundets styrelse respektive disciplinnämnd. Det sker en fortlöpande redovisning av disciplinnämndens praxis i tidskriften Advokaten.

Den tystnadsplikt som åläggs advokater är som redan nämnts straffsanktionerad genom bestämmelsen i 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken om brott mot tystnadsplikt. Brottsbalken om brott mot advokaters tystnadsplikt får enligt 8 kap. 7 § sista stycket rättegångsbalken inte åtalas av någon annan än Justitiekanslern. Åtal får endast väckas om det är påkallat från allmän synpunkt. Enligt uttalanden i förarbetena till 8 kap. 4 och 7 §§ rättegångsbalken bör ingripanden i disciplinär ordning vara det normala sättet att beivra en advokats brott mot tystnadsplikten, dvs. sanktioner enligt Advokatsamfundets stadgar (jfr prop. 1979/80:2 del A s. 397). Genom olika disciplinära åtgärder kan samfundet tillrättavisa eller till och med utesluta en ledamot som åsidosätter god advokatsed (se närmare avsnitt 4.2).

### 3.2.3 Tystnadsplikt för patentombud

Som redan nämnts finns det i dag inte någon lagfäst särskild tystnadsplikt för det ett patentombud (som inte är advokater) får kännedom om i anslutning till ett patentärendet. För de patenträttsliga rådgivare som är medlemmar av Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) gäller dock särskilda vägledande regler om etik och god yrkessed. För rådgivare som endast är medlemmar av Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) finns inga motsvarande regler.



Enligt SPOF:s stadgar och vägledande regler om etik och god yrkessed, får ett patentombud inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan samtycke från huvudmannen yppa något som anförtrotts ombudet i verksamheten eller som ombudet i samband därmed fått veta (se avsnitt 4.3).

### 3.3 Vittnesplikt

#### 3.3.1 Allmänt om vittnesplikt

Svensk rättsordning bygger på en allmän vittnesplikt (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att var och en som inte är part eller ställföreträdare för part är skyldig att inställa sig som vittne vid domstol och där avlägga vittnesmål. Ett vittne har också en straffsanktionerad plikt att tala sanning (15 kap. 1 § brottsbalken).

Vittnesplikten är emellertid inte absolut (se t.ex. 36 kap. 6 § rättegångsbalken). I 36 kap. 5 § rättegångsbalken finns regler om förbud att ställa frågor till vittnen om vissa särskilt angivna förhållanden (frågeförbud). I paragrafens första stycke finns ett allmänt, men till sin räckvidd begränsat frågeförbud och i de följande två styckena finns särskilda förbud som är riktade till vissa yrkeskategorier och deras biträden. Det särskilda förbudet gäller bl.a. för advokater, läkare, sjuksköterskor, psykologer rättegångsombud och försvarare. De yrkesgrupper som är uppräknade i 36 kap. 5 § rättegångsbalken är alltså inte undantagna från vittnesplikten men får inte tillfrågas om uppgifter som anförtrotts dem i samband med deras yrkesutövning eller som de i samband därmed erfarit. Det är fråga om en direkt och omedelbar reglering av frågeförbudets omfattning. Paragrafens tillämpning förutsätter alltså inte någon korresponderande tystnadsplikt. Vissa yrkeskategorier kan höras som vittne om förhållanden som omfattas av tystnadsplikt, medan det för andra förekommer ett frågeförbud trots att det inte finns någon lagfäst tystnadsplikt. Det gäller t.ex. rättegångsombud som inte är advokater eller advokaters biträden.

Det är främst hänsyn till enskildas personliga integritet och privatliv som motiverar regleringen i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Vissa yrkeskategorier intar en sådan förtroendeställning i förhållande till allmänheten att en viss tystnadsplikt till skydd för den enskilde är motiverad (SOU 1938:44 s. 392). Lagstiftaren har ansett att den enskilde, utom när det är fråga om mycket allvarliga

brott, och i vissa fall även då, skall kunna anförtro sig till särskilt angivna yrkesutövare utan rädsla för att samtalet eller de uppgifter som lämnats i samband med det skall komma till tredje mans kännedom eller annars användas emot honom eller henne.

Frågeförbudet är som redan nämnts inte absolut. Det innebär att andra än försvarare är skyldiga att svara på frågor i mål om dels brott för vilka det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, dels brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken (t.ex. misshandel, rån eller sexualbrott). Frågeförbudet får också ge vika för vittnesplikten om den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Utöver begränsningen av vittnesplikten i 36 kap. 5 § rättegångsbalken framgår av 36 kap. 6 § rättegångsbalken att ett vittne får vägra att yttra sig om en omständighet vars avslöjande skulle röja att vittnet eller någon närstående förövat en brottslig eller vanärande handling. Vittnet får även vägra att avge en utsaga genom vilken en yrkeshemlighet skulle avslöjas, om det inte förekommer synnerlig anledning att vittnet hörs om dessa (jfr lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter, se avsnitt 5).

### 3.3.2 Frågeförbud för advokater

Av föregående avsnitt har framgått att advokater tillhör de yrkesutövare som omfattas av frågeförbudet i 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken. Av bestämmelsen framgår att advokater och deras biträden inte får tillfrågas om sådant som anförtrotts dem i deras yrkesutövning eller som de erfarit i samband med denna. Det innebär att advokater varken får tillfrågas eller självmant yttra sig om det konfidentiella förhållandet. Frågor får ställas till advokater bara om det är medgivet i lag eller om den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

I advokatförhållanden är det i första hand partens egna förtroenden till advokaten som skyddas av förbudet att ställa frågor. Ändamålet bakom reglerna om frågeförbuden innebär emellertid att uppgifterna inte behöver ha anförtrotts advokaten av parten själv eller, när denne är en juridisk person, av någon som är att betrakta som ställföreträdare för parten i rättegångsbalkens mening. Också t.ex. sådana förtroenden som inom ramen för uppdraget ges advokaten av någon som är anställd hos parten utan att vara dennas ställföreträdare måste innefattas.

### 3.3.3 Patentombud som rättegångsombud

I Sverige kan i princip vem som helst uppträda som rättegångsombud. I den mån ett patentombud uppträder som rättegångsombud får patentombudet enligt 36 kap. 5 § tredje stycket rättegångsbalken inte höras som vittne om sådant som ombudet har blivit anförtrodd för att fullgöra uppdraget. I det fall ett patentombud anlitas för att biträda i en rättstvist kan således ombudet vägra vittna om sådant som förekommit i anslutning till rättstvisten.

Nyss nämnda lagrum gäller också när ett rättegångsombud är anställt hos en juridisk person som är part i en tvist. Det finns däremot inget som hindrar att dessa personer hörs i en rättegång om sådana uppgifter som anförtrotts dem i annan egenskap än som rättegångsombud.

### 3.4 Edition m.m.

Huvudregeln är att den som innehar en sådan skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis i ett mål kan tvingas att förete den, s.k. edition (se 38 kap. 2 § rättegångsbalken). Editionsplikten syftar, i likhet med vittnesplikten, till att tvisten skall kunna utredas.

I 38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken anges vissa inskränkningar i editionsplikten. Dessa svarar bl.a. mot frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Det innebär att ett editionsföreläggande inte får avse en handling vars innehåll är sådant att en advokat eller annan person som har haft befattning med handlingen inte skulle behöva svara på frågor om den enligt 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken. Dessutom har bestämmelserna i 36 kap. 6 § rättegångsbalken om ett vittnes rätt att vägra yttra sig om en viss omständighet, bl.a. rörande brottslig handling eller företags-hemlighet, motsvarande tillämpning för innehavare av skriftlig handling, om dess innehåll är sådant som sägs i den paragrafen. Minnesanteckningar eller andra sådana anteckningar som är avsedda uteslutande för personligt bruk behöver inte företas annat än om det förekommer synnerlig anledning därtill (38 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken).

Om det inte rör sig om ett skriftligt bevis utan ett annat bevisföremål gäller bestämmelserna i 39 kap. rättegångsbalken om syn. Av praxis följer att bestämmelsen i 39 kap. 5 § rättegångsbalken om

skyldighet att tillhandahålla föremål för syn i allt väsentligt skall tillämpas i överensstämmelse med reglerna om edition i 38 kap. rättegångsbalken (se t.ex. NJA 1981 s. 791 och NJA 1992 s. 307). Som en följd av detta får inte heller en person som omfattas av frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken föreläggas att tillhandahålla ett bevisföremål (t.ex. en teknisk produkt) för syn som han eller hon inte skulle behöva svara på frågor om.

Av 27 kap. 2 § rättegångsbalken framgår vidare att en skriftlig handling inte får tas i beslag i brottmål om dess innehåll kan antas vara sådant att en person som avses i 36 kap. 5 § rättegångsbalken inte får höras som vittne därom förutsatt att handlingen innehas av denna person eller av den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller. Det gäller således handlingar som innehåller sådana uppgifter som bl.a. advokater, läkare och psykologer har anförtrotts i sin yrkesutövning.

Inom immaterialrätten finns också särskilda bestämmelser om s.k. intrångsundersökning som hänvisar till 27 kap. 2 § rättegångsbalken om beslag när det gäller möjligheten att framtvunga enskilda handlingar som innehåller uppgifter som lämnats i förtroende. Ett exempel är 59 f § andra stycket patentlagen (1967:837). Det innebär att inte heller en intrångsundersökning i en patenträttslig tvist får omfatta handlingar vars innehåll är sådant att innehavaren av handlingen eller annan som avses i 36 kap. 5 § rättegångsbalken inte får höras som vittne om.

Det skall slutligen nämnas att som framgår av 20, 21 och 25 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall berörda paragrafer i 36, 38 och 39 kap. rättegångsbalken också tillämpas i förvaltningsdomstol.

## 4 Auktorisation och tillsyn

### 4.1 Inledning

Inom utredningens uppdrag faller frågor om behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning och annat biträde. I dag finns inga särskilda utbildningskrav för att en person skall kunna verka som patentombud i Sverige. Det finns inte heller någon särskild auktorisationsordning. En sådan ordning finns däremot för advokater.

Som en allmän bakgrund är det i detta avsnitt naturligt att beskriva de lagregler som gäller för advokater (avsnitt 4.2). I det efterföljande avsnittet 4.3 redovisas de krav som uppställs för medlemskap i olika patentombuds föreningar, samt hur dessa föreningar utövar sin tillsynsverksamhet.

### 4.2 Advokater

Tillsynen över svenska advokater utövas av Sveriges advokatsamfund och har karaktären av självreglering men med inslag av offentlig tillsyn. Regler om advokater och Advokatsamfundet finns i rättegångsbalken. Av dessa framgår att advokattiteln är skyddad, och att endast den som är ledamot i samfundet får kalla sig advokat. För att en person skall antas som ledamot i Advokatsamfundet måste vissa krav vara uppfyllda (8 kap. 2 § första stycket 2–5 rättegångsbalken). Advokatsamfundets stadgar fastställs av regeringen. Samfundet strävar bl.a. efter att vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom kåren. Den verksamhet som bedrivs av advokater är alltså strikt reglerad och föremål för tillsyn av Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd.

För att bli medlem i Advokatsamfundet krävs en högskoleutbildning i juridik. Juristutbildningen omfattar 180 poäng (dvs.

4,5 års heltidsstudier utan avbrott) och finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Ämnen som ingår är bl.a. civilrätt, straffrätt, processrätt, offentlig rätt, förvaltningsrätt och skatterätt. Utbildningen avslutas med juris kandidatexamen (jur. kand.).

Förutom högskoleexamen skall sökande till Advokatsamfundet ha utövat minst fem års väl vitsordad praktisk juridisk verksamhet, varav minst tre års arbete som anställd hos advokat, eller utövat egen verksamhet. Vidare krävs att sökanden genomgår en advokatexamensutbildning i samfundets regi och avlägger en särskild advokatexamen. En utbildningsnämnd ansvarar för utbildningens innehåll samt genomförandet av utbildning och examination. För underkända examina är utbildningsnämnden överklagandeinstans.

Om en person är auktoriserad som advokat i en annan stat inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz får Advokatsamfundet medge undantag från de antagningskrav som avser kunskapsprov och utbildning. Vidare gäller att auktoriserad advokat i en annan stat inom EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige under sitt hemlands titel, skall vara registrerad hos Advokatsamfundet (8 kap. 2 § rättegångsbalken).

Även om de formella kraven är uppfyllda är det inte alla som kan antas som ledamot eller registreras som advokat. Av 8 kap. 2 § sjätte stycket rättegångsbalken följer bl.a. att domare, åklagare och bolagsjurister inte får antas till ledamot. I det enskilda fallet kan visserligen Advokatsamfundets styrelse medge undantag, men detta har aldrig skett. En sökande som innehar anställning som är ett hinder för att antas som ledamot får normalt säga upp sig innan ansökan om att antas som ledamot kan beviljas. Samfundets styrelse kan däremot meddela redan antagen ledamot dispens för annan anställning. I princip meddelas dispens enbart för tillfällig anställning vid domstol, för undervisningsuppdrag och för uppdrag som utredare eller utredningssekreterare i statlig utredning.

En ansökan om inträde i Advokatsamfundet eller registrering skall prövas av samfundets styrelse (8 kap. 3 § rättegångsbalken). Ett beslut att avslå en ansökan får överklagas till Högsta domstolen (8 kap. 8 § rättegångsbalken).

Det är som redan nämnts Advokatsamfundet som i första hand utövar tillsyn över advokatväsendet (8 kap. 6 § rättegångsbalken). Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Brott mot god advokatsed prövas av sam-

fundets disciplinnämnd eller styrelse, och kan utgöra grund för disciplinära ingripanden, som varning, erinran och straffavgift (8 kap. 7 § andra och tredje styckena rättegångsbalken). I vissa fall kan även utslutning eller upphävande av registrering förekomma (8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken). Vilka sanktioner som kommer ifråga beror på både vad som hänt och om det skett uppsåtligt eller oaktsamt.

Justitiekanslern (JK) utövar också tillsyn över advokatväsendet som företrädare för det allmänna, och får i denna egenskap del av alla beslut i disciplinärenden från Advokatsamfundet (jfr 42 och 45 §§ i Advokatsamfundets stadgar). JK har möjlighet att klaga på ett beslut inom fyra veckor från det att JK tog del av beslutet (8 kap. 8 § rättegångsbalken och 42 § i Advokatsamfundets stadgar). Med hänsyn till JK:s roll är det i mera principiella frågor som JK kan ha anledning att överklaga ett beslut till Högsta domstolen. JK får också begära åtgärd hos disciplinnämnden mot en advokat som åsidosätter sin plikt och hos styrelsen mot den som inte längre är behörig att vara advokat (8 kap. 6 § tredje stycket rättegångsbalken).

### 4.3 Patentombud

För att någon skall kunna verka som patentombud i Sverige ställs som redan nämnts inte några särskilda krav på utbildning, föreningstillhörighet eller auktorisation. Det finns som framgått i avsnitt 2.6 flera föreningar som patentombud kan vara medlemmar i, bl.a. Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) eller Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF).

För att bli medlem i SPOF eller SIPF krävs enligt föreningarnas stadgar att en sökande arbetar med immaterialrättsliga frågor vid exempelvis en patentbyrå eller ett företag. Medlemskapet i SIPF riktar sig inte till någon särskild yrkeskategori, och det finns inga krav på att en sökande skall uppfylla särskilda teoretiska eller praktiska utbildningskrav. Medlemskap i SPOF förutsätter däremot en viss praktisk yrkeserfarenhet; en sökande skall ha varit huvudsakligen sysselsatt inom immaterialrättens område under minst fem år, varav tre år vid patentbyrå i Sverige.

De patentombud som är medlemmar i SPOF är genom medlemskapet förpliktade att iaktta tystnadsplikt och i övrigt följa föreningens vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer. Samma tystnadsplikt skall patentombu-

det även ålägga sin personal. Frågor om efterlevnad av dessa vägledande regler utreds av föreningens etikkommitté. Kommittén föreslår också disciplinära åtgärder. Vid misskötsamhet kan ett ombud tilldelas erinran eller varning, och i flagranta fall även uteslutas ur föreningen. Det är föreningens styrelse som beslutar om och verkställer de disciplinära åtgärderna. Det är alltså en föreningsintern tillsynsordning som inte är offentlighetsrättsligt sanktionerad. SPOF:s disciplinära beslut kan därför inte överprövas av domstol utan kan endast klandras i domstol på föreningsrättslig grund.

De patentombud som endast är medlemmar av SIPF omfattas inte av några uttryckliga etiska regler. En medlem som inte längre bedöms stödja föreningens ändamål att tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrätten och verka för gott uppträdande i yrkesangelägenheter kan emellertid uteslutas på föreningsstämma.

När det gäller auktorisation av patentombud arbetade Patentkonsulters Samfund (PS) under åren 1989–2005 med att etablera ett system för utbildning och examinering av svenska patentombud. PS var från början en ”nordisk” organisation med ombudsföreningar i Finland, Norge, Danmark och Sverige genom SPOF och SIPF som ständiga (beslutande) medlemmar. Även enskilda personer kunde vara medlemmar i PS. En enskild medlem i PS, som klarat av en särskild patentombudsexamen, kunde använda sig av titeln Auktoriserad av Patentkonsulters Samfund. Titeln var inte skyddad enligt lag, men det fanns etiska regler som skulle efterlevas av medlemmarna.

Under slutet av 1990-talet inledde SIPF, SPOF och Svenska Patentbyråers Förening (SEPAF) ett arbete med att förstärka systemet för utbildning och examinering av patentombud, vilket utmynnade i att PS i ett första steg blev en svensk förening med SIPF och SPOF som beslutande medlemmar. Därefter instiftade PS och SEPAF Stiftelsen IP Akademin (SIPA), till vilken all utbildning av patentombud som PS arrangerat överfördes. Det som sedan återstod av PS ombildades år 2006 till Sveriges IP-ombuds Samfund, som är en ideell förening. I dag gäller att civilingenjörer, andra naturvetare och jurister m.fl. kan, efter att ha genomgått två olika utbildningsprogram och kunskapsprov, söka inträde i IP-ombuds Samfund och få titeln Auktoriserat IP-ombud. Även denna titel är oskyddad och i princip får vem som helst kalla sig auktoriserat IP-ombud.



## 5 Företagshemligheter

### 5.1 Inledning

Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter ger ett visst skydd för en näringsidkares förtroliga information. Av 36 kap. 6 § rättegångsbalken framgår att ett vittne får vägra att avge en utsaga genom vilken en yrkeshemlighet skulle uppenbaras, om det inte förekommer en synnerlig anledning att vittnet hörs därom (se också avsnitt 3.3.2). På motsvarande sätt krävs det synnerliga skäl för editionsföreläggande skall få avse en handling genom vilken en företagshemlighet kan uppenbaras (se 38 kap. 2 och 8 §§ rättegångsbalken samt avsnitt 3.4). Ett visst skydd för en näringsidkares företagshemligheter ges således både i och utanför rättegångssituationer.

### 5.2 Skydd för företagshemligheter

Begreppet företagshemlighet definieras i 1 § lagen om skydd för företagshemligheter. Av lagrummet framgår att en företagshemlighet kan vara information som rör affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse, om informationen hålls hemlig och det skulle medföra skada i konkurrenshänseende om informationen röjdes.

I lagens förarbeten uttalas att information skall ha samma vida betydelse som i allmänt språkbruk (prop. 1987/88:155 s. 34). Därför kan i princip all information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsrörelse utgöra en företagshemlighet. Det kan vara både enkla eller okomplicerade uppgifter och uppgifter som är komplexa eller på annat sätt kvalificerade. Informationen behöver inte heller ha dokumenterats i någon särskild form, utan skydd gäller oberoende av om det rör sig om t.ex. en skriftlig handling eller kunskap hos en enskild person.

Begreppet näringsidkare skall, liksom begreppet information, ges en vidsträckt innebörd och omfattar varje fysisk och juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. Det är utan betydelse om verksamheten är inriktad på vinst eller inte (prop. 1987/88:155 s. 34 f.).

Med affärs- eller driftförhållanden avses detsamma som i exempelvis 8 kap. 6 § sekretesslagen (se avsnitt 10.1.4 om den paragrafen). Definitionen omfattar både kommersiella uppgifter om enskilda affärshändelser och affärshändelser av mer allmänt slag, som marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer. Även information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen, information om konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, tester och liknande kan utgöra en företagshemlighet. Information som kan vara av patenträttslig betydelse kan således utgöra en företagshemlighet.

En ytterligare förutsättning för att information skall kunna vara en företagshemlighet är att näringsidkaren håller den hemlig. Det är inte fråga om ett krav på ett absolut hemlighållande. I själva verket är det sannolikt vanligt att en företagshemlighet är känd av flera personer. Uttrycket hemlig skall i stället förstås som att informationen inte får vara känd för alla som kan ha ett intresse av att ta del av den. Information kan rent allmänt sägas vara hemlig om den inte är känd av andra än de som behöver känna till den för att kunna fullgöra sitt arbete. Hemlig information kan även vara känd av personer som inte är anställda, exempelvis inom ramen för organiserade samarbeten som licensgivning och legotillverkning. Den krets av personer som känner till informationen skall emellertid i princip vara identifierbar och sluten (se prop. 1987/88:155 s. 13 och 35 samt NJA 1998 s. 633, RH 2002:11 och RH 2002:61). Näringsidkaren skall vidare ha haft ambitionen att hålla informationen hemlig. Det behöver inte nödvändigtvis vara fråga om faktiska åtgärder som säkerhetsinstruktioner eller hemligstämpling från näringsidkarens sida utan det är tillräckligt att det skall ha stått klart att det är fråga om hemlig information (prop. 1987/88:155 s. 13 och 36).

Den sista förutsättningen som uppställs i lagen är ett krav på att ett röjande av informationen skulle medföra skada. I kravet ligger att informationen måste vara av värde för näringsidkaren i konkurrenshänseende. Det krävs däremot inte att skada verkligen uppkommit i det enskilda fallet. I stället är det tillräckligt att röjandet

typiskt sett medför ekonomiska konsekvenser eller annan skada för näringsidkaren (se prop. 1987/88:155 s. 36 och NJA 1998 s. 633).

Av 2 § lagen om skydd för företagshemligheter framgår att lagen endast gäller obehöriga angrepp på företagshemligheter. Skyddet är således inte absolut, utan intresset av att en företagshemlighets bevarande får i vissa fall – särskilt i brottmål – ge vika för behovet av en fullständig utredning.



## 6 Utländska förhållanden

### 6.1 Inledning

Vid en genomgång av vilka de rättsliga konsekvenserna blir vid införande av en begränsning i vittnesplikten, en lagstadgad tystnadsplikt och en auktorisationsordning för svenska patentombud är det naturligt att undersöka hur andra länder har hanterat dessa frågor. Ett första undersökningsområde kan då vara de geografiskt och rättsligt närbelägna nordiska länderna Danmark, Finland och Norge (avsnitt 6.2). Som en följd av det europeiska samarbetet och den alltmer tilltagande globaliseringen spelar också andra europeiska och icke-europeiska länders lagstiftningar en allt större roll för hur svenska rättsliga regler utformas. Bland de europeiska länderna där patentombudsyrtet är reglerat finns Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Utredningen har valt att redogöra för de brittiska och tyska förhållandena (avsnitt 6.3). USA har sin särskilda betydelse i sammanhanget eftersom landets regler på området kan skapa en ojämlig situation för svenska patentombud i amerikanska domstolar (avsnitt 6.5). Utredningen har också valt att redogöra för vad som gäller i Japan eftersom svenska företag ofta söker patent i landet (avsnitt 6.4).

Det kan dock först nämnas att den Internationella föreningen för industriellt rättsskydd (AIPPI) år 2005 överlämnade till Organisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) ett förslag till fördrag rörande skydd för förtrolig kommunikation med patent- och varumärkesombud (se AIPPI Submission to WIPO for a treaty to be established on Intellectual Property Adviser Privilege). Förslaget har utarbetats med utgångspunkt i olika länders rapporter om nationell lagstiftning på området (se fråga nr. 163, Attorney-Client Privilege and the Patent and/or Trademark Attorneys Profession).

## 6.2 De nordiska länderna

I Norden är det bara Finland som har en särskild lagstiftning för patentombud och deras biträden (se lagen om patentombud (552/1967) och förordningen om patentombud (636/1969)). Av lagen följer att den som yrkesmässigt uppträder som patentombud i Finland skall vara registrerad hos Patent- och registerstyrelsen. Också bolag kan registreras, om bolaget har minst ett patentombud anställt och ombudet är antecknat i patentombudsregistret. För registrering krävs att sökanden har en teknisk examen och viss yrkeserfarenhet. För anställda vid en patentbyrå gäller som regel 1–2 års yrkeserfarenhet. Motsvarande krav för anställda inom industrin är 5–6 år. Lagens krav på lämplig examen och yrkeserfarenhet lämnar emellertid stort utrymme för Patent- och registerstyrelsen att göra individuella bedömningar.

I Danmark, Finland och Norge finns det inte någon i lag uttryckt och straffsanktionerad tystnadsplikt för vad ett patentombud har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Det finns inte heller några begränsningar i möjligheten att höra patentombud som vittne i domstolsprocesser. Det är däremot vanligt att patentombud i dessa länder är branschanslutna, och därmed kan omfattas av en tystnadsplikt enligt föreningsstadgar och liknande.

I dessa nordiska länders lagstiftningar finns det däremot en tystnadsplikt för vad en advokat har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Advokater får inte heller i rättegång höras om sådant som de blivit anförtrödda i sin yrkesutövning. I Danmark och Norge kan en bolagsjurist, eller en jurist som är anställd på t.ex. en patentbyrå, vara advokat. Detta innebär en bolagsjurist, som också är advokat, kan omfattas av den lagfästa tystnadsplikten och sekretesskyddet i rättegång som gäller för advokater verksamma vid en advokatbyrå.

### 6.2.1 De nordiska patentombudsforeningarnas resolutioner

De nordiska ländernas nationella patentombudsforeningar har aktivt och under lång tid sökt påverka lagstiftaren i frågor som är relevanta för deras medlemmar. Vid den nordiska patentombudskongressen i Uppsala år 2002 antog patentombudsforeningarna en gemensam resolution med förslag till ett förstärkt sekretesskydd i domstolsprocesser samt en auktorisationsordning för patent-

ombud. Vid den nordiska patentombudskongressen år 2005 i Norge antogs ytterligare en gemensam resolution. Den senare resolutionen innebar att tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång skulle omfatta alla immaterialrättsliga rådgivare, dvs. en vidare personkrets än den som omfattas av resolutionen från år 2002.

### 6.2.2 Lagstiftningsarbetet i Danmark, Finland och Norge

Frågorna om tystnadsplikt för patentombud har övervägts i lagstiftningssammanhang i Danmark och Finland, men inte i Norge. Den Norske patentingeniørers forening arbetar däremot aktivt för att så skall ske.

I Finland tillsatte Handels- och industriministeriet år 2003 en arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan om krav på auktorisation och lagfäst tystnadsplikt för patentombud. Arbetsgruppen presenterade en promemoria med lagförslag i april 2004. Promemorian har inte beretts vidare.

### 6.2.3 Närmare om den finska utredningen

Den av finska Handels- och industriministeriet tillsatta arbetsgruppen hade till uppgift att utreda behovet av en ändring av kraven på registrering av patentombud samt behovet av en reglerad ordning för varumärkesombud inklusive sådana ombud som ägnar sig åt mönsterrättsliga frågor (jfr avsnitt 6.2). Arbetsgruppen hade även till uppgift att utreda förutsättningarna för en lagfäst tystnadsplikt för dessa immaterialrättsombud. Däremot skulle arbetsgruppen inte utreda ett eventuellt sekretesskydd i domstolsprocesser.

Arbetsgruppen presenterade en promemoria i april 2004 (Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittämistyöryhmän muis-tio/Arbetsgruppen för utvecklande av ett system med ombud för industriellt rättsskydd, Handels- och industriministeriets publikationer 9/2004). I promemorian lämnades ett förslag till en lag om ombud för industriellt rättsskydd. Förslaget innebar en uppstramning av gällande auktorisationskrav för patentombud, samt införandet av motsvarande auktorisation för varumärkesombud. Vidare föreslog arbetsgruppen att dessa immaterialrättsombud, på samma sätt som advokater, skulle omfattas av en lagfäst tystnadsplikt.

Arbetsgruppens förslag har som redan nämnts ännu inte lett till någon ny lagstiftning och det är oklart om förslaget kommer att realiseras. I korthet innebar det dock att immaterialrättsombud kunde auktoriseras om de avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat. Behörig att avlägga provet var sådana ombud som hade minst tre års yrkeserfarenhet. Ett varumärkesombud skulle därutöver ha en examen i juridik eller annan lämplig högskoleexamen, medan ett patentombud skulle ha diplomingenjörsexamen eller motsvarande högskoleexamen. Titeln Auktoriserade ombud för industriellt rättskydd skulle skyddas enligt lagen. En särskild nämnd skulle fastställa utbildningskrav, administrera kunskapsproven samt utöva tillsyn.

## 6.3 Några andra europeiska länder

### 6.3.1 Storbritannien

I Storbritannien finns det inget ombuds krav inför immaterialrättsmyndigheten (UK Intellectual Property Office). Det är däremot bara den som är registrerad i ett särskilt patentombudsregister (Register of Patent Agents) som får kalla sig ”*patent agent*” eller ”*patent attorney*” (§ 276 Copyright, Designs and Patents Act 1988, CDPA). Utan att vara med i patentombudsregistret kan dock en ”*solicitor*” som är medlem av det brittiska advokatsamfundet använda titeln *patent attorney* (§ 278 CDPA).

I Storbritannien görs ingen åtskillnad mellan en *patent attorney* och en *patent agent*, utan båda begreppen används i princip för att beskriva en person som är registrerad i patentombudsregistret (jfr med USA). Traditionellt har emellertid begreppet *patent agent* använts för att beteckna patentombud som inte är advokat med patenträttslig specialisering. Det brittiska patentombudssamfundet (Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA) har emellertid under år 2006 bytt namn från ”Chartered Institute of Patent Agents” till ”Chartered Institute of Patent Attorneys”. Syftet har varit att markera att brittiska *patent agents* har mer långtgående behörigheter än amerikanska sådana.

CIPA är en oberoende sammanslutning och patentombudsyirket är därför i viss mån en självreglerad yrkesgrupp. Delar av institutets verksamhet, som exempelvis registrering av patentombud, regleras emellertid i lag. Det är immaterialrättsmyndigheten som är till-



synsmyndighet över CIPA. Det brittiska parlamentet har också inrättat en ombudsman (*Legal Services Ombudsman*) som har till uppgift att utöva tillsyn över bl.a. CIPA.

#### *Tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång*

Den kommunikation som omfattas av sekretess kan ett patentombud eller ombudets uppdragsgivare inte åläggas att avslöja i en rättsprocess eftersom den omfattas av ett "legal advice privilege" (§ 280 CDPA). Det är ett sekretesskydd som motsvarar det som gäller för brittiska advokater (*solicitor* eller *barrister*), som innebär att en advokat inte är skyldig att uttala sig i en fråga som rör rättsligt råd eller rättslig hjälp. Den muntliga och skriftliga kommunikation som är sekretesskyddad hos patentombuden är dock begränsad till frågor som rör patent, design, teknisk information, varumärken o. dyl.

Ett patentombud har däremot inte någon uttrycklig lagstadgad tystnadsplikt för vad ombudet fått kännedom om i sin yrkesutövning. De patentombud som är medlemmar i CIPA har emellertid en skyldighet att hemlighålla konfidentiell information som de anförtrotts av en uppdragsgivare. Handlar ett patentombud i strid med tystnadsplikten kan CIPA vidta disciplinära åtgärder, i vissa fall även uteslutning. Medlemskap i CIPA är visserligen frivilligt, men enligt uppgift från CIPA är i det närmaste samtliga patentombud som är verksamma i Storbritannien medlemmar.

#### *Tillsyn m.m.*

Det finns inte några särskilda etiska regler för dem som verkar som patentombud i Storbritannien. Det finns dock en föreskrift som stadgar att ett patentombud inte får agera på ett sätt som skadar förtroendet för yrket (punkten 14 i Regulations for the Examinations for the Registration of Patent Agents and Trade Marks Agents 1991). Patentombud som är medlemmar av CIPA har däremot att följa institutets etiska regler (Rules of Professional Conduct). CIPA:s etiska regler har av brittiska domstolar också använts vid bedömningen av vilka ageranden som strider mot den nämnda föreskriften om att ett patentombud inte får handla på ett sätt som kan skada förtroendet för yrkeskåren.

CIPA utövar som redan nämnts tillsyn över sina medlemmar och kan vid misskötsamhet vidta vissa disciplinära åtgärder. Misskötsamhet av allvarigare slag, och klagomål mot ett patentombud som inte är medlem av CIPA, hanteras emellertid direkt av immaterialrättsmyndigheten. Det är vidare endast immaterialrättsmyndigheten som kan besluta om upphävande av registrering (punkten 14 i Regulations for the Examinations for the Registration of Patent Agents and Trade Marks Agents 1991).

#### *Registreringskrav*

En person skall ha genomgått ett särskilt kunskapsprov (*Qualifying Examination*) för registrering i det brittiska patentombudsregistret (punkten 8 i Register of Patents Agents Rules 1990 och Regulations for the Examinations for the Registration of Patent Agents and Trade Marks Agents 1991). Administrationen av patentombudsregistret sköts av CIPA. CIPA och Institute of Trade Mark Attorneys har ansvaret för det särskilda kunskapsprovet.

Behörig att genomgå kunskapsprovet är den som har en akademisk examen i ett tekniskt eller naturvetenskapligt ämne, eller motsvarande utbildning (punkten 6 i Regulations for the Examinations for the Registration of Patent Agents and Trade Marks Agents 1991). Kunskapsprovet består av två delmoment. Det första momentet rör grundläggande frågor och det andra av mer avancerade frågor. Det krävs normalt fyra års utbildning för att klara kunskapsprovets samtliga delar. Vissa särskilda universitetskurser jämställs dock med de moment som ingår i kunskapsprovet. En person som genomgått en sådan universitetskurs behöver därför inte göra motsvarande del av kunskapsprovet. Inte heller europeiska patentombud (epi-ombud) behöver examineras på samtliga delar av kunskapsprovet, utan bara de delar av provet som inte har någon motsvarighet i den europeiska patentombudsexamen (*European qualifying examination, EQE*).

Som en ytterligare förutsättning för registrering i patentombudsregistret krävs viss yrkeserfarenhet (se punkterna 9–10 Register of Patents Agents Rules 1990). En person som har arbetat under handledning av ett patentombud eller en advokat, som är specialiserad på patenträtt, skall ha minst två års yrkeserfarenhet. Minst fyra års yrkeserfarenhet är motsvarande krav för den som inte har arbetat under handledning av någon av ovan nämnda yrkesutövare.

Det är möjligt att genomgå det särskilda kunskapsprovet innan en sökande har den yrkeserfarenhet som krävs för registrering. I praktiken är det emellertid svårt att få godkänt på kunskapsprovet utan praktisk erfarenhet av yrket och normalt skaffar sig blivande patentombud en praktikantplats, och genomgår kunskapsprovet under sin tid som praktikant.

Både patentombud anställda vid patentbyråer och industriföretags interna patentavdelningar kan komma i fråga för registrering i patentombudsregistret. Även juridiska personer kan registreras. En förutsättning är emellertid att samtliga bolagsmän är registrerade patentombud (§ 276.3 CDPA).

### 6.3.2 Tyskland

I Tyskland gäller ett krav på att ombud skall anlitas vid förfaranden hos patent- och varumärkesmyndigheten (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA). Det är således bara den som är registrerad i patentombudsregistret hos DPMA som kan verka som patentombud i Tyskland (§ 1 Patentanwaltsordnung 1966/557, PatAnwO). Den tyska patentombudstiteln är skyddad i lag, och det är den som är ledamot i patentombudssamfundet (*Patentankammer*) som får kalla sig ”*Patentanwalt/Patentanwältin*”. Medborgare i EU:s medlemsstater eller i de andra länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som har kvalifikationer som ger direkt behörighet att utöva patentombudsyrket i ursprungslandet, kan dock avlägga ett särskilt prov för att bli auktoriserade att arbeta som patentombud i Tyskland (§§ 154.a –b PatAnwO).

Ett tyskt patentombuds behörighet att ge biträde är begränsat till ärenden som gäller industriellt rättsskydd, dvs. rör uppfinningar, varumärken, design, bruksmodeller o. dyl. (§§ 3–4 PatAnwO). Det innebär att ett patentombud kan ge rådgivning och annat biträde i angelägenheter som t.ex. rör registrering av uppfinning, intrångssituationer och licensieringsfrågor m.m. Ett ombud kan också företräda sina uppdragsgivare vid patent- och varumärkesmyndigheten, patentdomstolen och andra europeiska och internationella myndigheter.

*Tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång*

I en rättegång får inte registrerade patentombud och deras biträden tillfrågas eller självmant yttra sig om sådant som anförtrotts dem i deras yrkesutövning eller som de erfarit i samband med denna (§§ 53–53.a Strafprozessordnung 1950/455 och § 383 Zivilprozessordnung 1950/455). Detsamma gäller för skriftliga handlingar som ombudet inte får höras som vittnen om. Frågor får endast ställas till ett patentombud om det är medgivet i lag eller om huvudmannen samtyckt till det.

Ett tyskt patentombud är underkastad tystnadsplikt (§ 39.a PatAnwO och § 2 Berufsordnung der Patentanwälte 1997/243). Den lagfästa tystnadsplikten gäller allt vad patentombudet får kännedom om i sin yrkesutövning. Tystnadsplikten är straffsanktionerad (§ 203 Strafgesetzbuch 1974/69). Ett patentombud som bryter tystnadsplikten eller inte agerar enligt god sed riskerar också disciplinära åtgärder.

*Tillsyn m.m.*

Alla tyska patentombud är medlemmar i patentombudssamfundet, som är ett offentlighetsorgan (§§ 53–84 PatAnwO). Det är patentombudssamfundet som utövar tillsyn. Ett patentombud som inte sköter sina åtaganden riskerar disciplinära åtgärder i form av varning och straffavgift upp till 25 000 Euro (§ 96 PatAnwO). I allvarigare fall kan auktorisationen återkallas (§ 96 PatAnwO). Sanktionernas kraft beror på både vad som hänt och hur, om det skett uppsåtligt eller oaktsamt.

*Registreringskrav*

För auktorisering och registrering i patentombudsregistret krävs att sökande har skaffat sig vissa tekniska kvalifikationer (naturvetenskapliga eller tekniska studier med avslutande universitetsexamen samt ett års praktisk teknisk verksamhet), och därefter en praktik utbildning på 34 månader inom industriellt rättsskydd (§§ 5–8 PatAnwO). Av dessa 34 månader skall minst 26 månader utgöras av praktiskt erfarenhet hos ett patentombud eller vid en patentavdelning på ett företag, två månader hos DPMA, och sex månader hos den högsta patentdomstolen (Bundespatentgericht). Den

praktiska utbildningen på 34 månader är dock inte obligatoriskt för patenthandläggare med minst tio års yrkeserfarenhet.

Den praktiska utbildningen kompletteras med en allmän juridisk universitetsutbildning som skall omfatta de för yrket relevanta rättsområdena (bl.a. avtalsrätt, handelsrätt, immaterialrätt, processrätt, allmän förvaltningsrätt och europarätt). Patentombudsutbildningen avslutas med muntlig och skriftlig examen hos DPMA. Därefter ansöker man om att få registreras och verka som patentombud i Tyskland (§§ 13–14 PatAnwO).

## 6.4 Japan

För att ha rätt att vara verksam som patentombud i Japan skall ombudet vara registrerat hos den japanska patentombuds-föreningen (Japan Patent Attorneys Association, JPAA). Patentombudstiteln är skyddad, och det är bara den som är med i patentombudsregistret som får använda den japanska titeln för patentombud, s.k. *benrishi* (artikel 76 patentombudslagen 419/2000).

### *Tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång*

Registrerade patentombud har att följa vissa etiska regler (artiklarna 29–31 patentombudslagen). Ett japanskt patentombud har också en lagfäst och straffsanktionerad tystnadsplikt gentemot sin huvudman (artiklarna 30 och 80 patentombudslagen). Även den som är anställd av eller har biträtt ett patentombud omfattas av tystnadsplikten (artikel 77 patentombudslagen). Den som handlar i strid med tystnadsplikten kan drabbas av disciplinära påföljder. Patentombudet kan också bli skadeståndsskyldigt i förhållande till sin huvudman (artikel 709 civilprocesslagen 1996). Ett uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikten kan även ge böter eller fängelse i högst sex månader (artikel 80 patentombudslagen). En förutsättning för åtal är en anmälan av patentombudets huvudman.

Ett japanskt patentombud har inte rätt att självständigt uppträda som ombud i en patentinträngsprocess i en allmän domstol. Patentombudet har emellertid rätt att biträda en japansk advokat i en sådan process. Kommunikationen mellan ett patentombud och ombudets huvudman omfattas dock av ett sekretesskydd i en rätte-

gång (artiklarna 197 och 220 civilprocesslagen). Sekretesskyddet gäller i alla civilrättsliga tvister.

#### *Tillsyn, registrering m.m.*

För registrering i det japanska patentombudsregistret skall sökande ha genomgått ett särskilt kunskapsprov som ges av den japanska patentmyndigheten alternativt ha arbetat som patentgranskare vid den japanska patentmyndigheten (artikel 7 patentombudslagen). En japansk advokat kan alltid registreras utan att ha examinerats av patentmyndigheten.

Det är JPAA, som är en fristående sammanslutning, som ansvarar för patentombudsutbildningen samt administrerar kunskapsprovet, tar ut avgifter och utövar tillsyn. Det innebär att i Japan är patentombudsyirket i viss mån en självreglerad yrkesgrupp. De disciplinära åtgärder som kan vidtas mot ett patentombud kan i vissa fall leda till uteslutning och därmed avregistrering (artiklarna 24 och 32 patentombudslagen). Det är den japanska motsvarigheten till det svenska Näringsdepartementet som beslutar om disciplinära åtgärder. JPAA har emellertid rätt att självständigt besluta om vissa disciplinära påföljder.

## **6.5 USA**

### **6.5.1 Allmänt om amerikanska förhållanden**

I USA skiljer man huvudsakligen mellan två olika yrkesgrupper som sysslar med patenträttslig rådgivning. Det är *attorneys* (advokat) och patentombud, som kan vara "*patent attorneys*" eller "*patent agents*".

För att en person skall kunna bli en *attorney* krävs att han eller hon efter juristexamen genomgår en särskild examen, s.k. *bar exam*. Därmed kan juristen få ett s.k. *bar membership*, som ger denna en exklusiv rätt att företräda en part i en tvistemålsprocess. En *attorney* kan arbeta på advokatbyrå, vara anställd som bolagsjurist eller inneha annan anställning än hos en advokatbyrå. Det finns alltså inget anställningsförbud, såsom det finns för svenska advokater.

En *attorney* har en skyldighet att iaktta vissa etiska regler. Dessa regler innebär bl.a. en skyldighet att inte utan klientens samtycke avslöja sådan information som ombudet har fått av klienten (*con-*

*fidentiality*). De etiska reglerna sanktioneras genom ett disciplinförfarande.

En *patent attorney* är också en *attorney* som – utöver juristexamen och *bar exam* – har en teknisk utbildning och är registrerad vid den amerikanska patentmyndigheten (United States Patent and Trademark Office, USPTO). En *patent agent* är också registrerad vid USPTO, har teknisk utbildning, men har inte någon examen i juridik.

Kraven för registrering vid USPTO är desamma för *patent attorneys* och *patent agents*. Båda yrkeskategorierna skall bl.a. uppfylla vissa grundläggande krav på teknisk utbildning och genomgå en examination som anordnas av USPTO.

USPTO utövar tillsyn över registrerade patentombud, som är underkastade särskilda etiska regler och är föremål för tillsyn med möjlighet till disciplinära ingripanden vid misskötsamhet.

En sökande eller annan part vid USPTO kan företräda sig själv. Om sökande eller annan däremot vill använda sig av ett ombud måste han eller hon vara en *patent attorney* eller *patent agent*.

### 6.5.2 Discovery-förfarandet

En talan i ett tvistemål kan i USA väckas på ett förhållandevis magert underlag jämfört med svenska förhållanden. När talan har väckts inleds ett s.k. *discovery*-förfarande. Under detta förfarande ställs ett antal processuella verktyg till parternas förfogande som gör det möjligt för dem att utforska alla de omständigheter som kan vara av betydelse i målet. Dessa består huvudsakligen av rätten att ställa frågor som måste besvaras muntligen eller skriftligen under ed, rätten att begära att motparten meddelar sin inställning till faktiska omständigheter samt rätten att begära ut dokument och andra fysiska objekt. Det sistnämnda motsvarar en mycket långtgående möjlighet till *edition*. En part behöver exempelvis endast visa att denna inte utan orimlig ansträngning kan få tillgång till motpartens material på annat sätt. Rätten att begära ut dokument omfattar handlingar som har upprättats för eller av parten, och gäller även sådana handlingar och föremål vilkas existens varit helt okända för motparten. *Discovery*-förfarandet är sanktionerat i lag och kan användas både i förhållande till motparten och till tredje part.

### 6.5.3 Attorneys och attorney-client privilege

*Discovery*-förfarandet är inte utan undantagsbestämmelser. De två viktigaste undantagen är för det första det som avser muntlig och skriftlig kommunikation mellan en *attorney* och en klient, s.k. *attorney-client privilege* och för det andra det som avser en *attorneys* eget arbetsmaterial (*work-product doctrine*). Undantagen gäller i princip alla *attorneys*, dvs. oberoende av om han eller hon har en självständig ställning i förhållande till klienten eller om det finns ett anställningsförhållande mellan dem.

Sekretesskyddet för kommunikationen mellan en *attorney* och ombudets klient, alltså *attorney-client privilege*, är det undantag som är relevant för utredningen och beskrivs därför närmare.

*Attorney-client privilege* undantar från *discovery*-förfarandet sådan kommunikation mellan en *attorney* och klienten som har ägt rum i *förtroende* och i syfte att söka *rättslig rådgivning* (se vidare Shaughnessy, *The attorney-client privilege – a comparative study of American, Swedish and EU law*, 2001). Det är inte möjligt att kringgå sekretesskyddet genom att exempelvis höra en person som har ansvarat för kontakterna med en *attorney* för ett företags räkning.

Det sekretesskydd som finns för kommunikationen mellan en *attorney* och klienten är inte lagfäst i den amerikanska konstitutionen. Det rör sig i stället om ett undantag som har utvecklats vid rättstillämpningen, och som i vissa stater även kommit till uttryck i lagstiftning (se Rice, *Attorney-Client Privilege in the United States*, 2 uppl., 2006).

*Discovery*-förfarandet innebär i praktiken att en *attorney* samlar ihop det material och den bevisning som kan bli föremål för förfarandet. Det material och de uppgifter som ombudet anser omfattas av sekretesskyddet listas och därefter överlämnas det insamlade materialet tillsammans med den upprättade listan till motpartens ombud. Om motparten inte godtar att en på listan upptagen handling skall vara sekretesskyddad, får en domstol i sista hand pröva frågan. Det är den part som gör gällande ett sekretesskydd som har bevisbördan för att samtliga de rekvisit som krävs för skyddet är uppfyllda (se t.ex. *Saxholm AS mot Dynal, Inc.*, 164 F.R.D 331, 336–337, District Court for the Eastern District of New York, 1996).

Som redan nämnts gör reglerna om sekretesskydd i princip inte någon skillnad mellan en självständig *attorney* och en *attorney* som



är anställd av klienten. En bolagsjurist som också är *attorney* omfattas således av reglerna om *attorney-client privilege*. Särskilda gränsdragningssvårigheter uppstår emellertid för bolagsjurister i förhållande till rekvisitet rättslig rådgivning. Om en bolagsjurist har haft dubbla funktioner skall det enligt amerikansk rätt prövas om bolagsjuristen har tillhandahållit rättslig rådgivning (omfattas av sekretesskydd) eller affärsmässig rådgivning (omfattas inte av sekretesskydd). Det finns inte någon klar lösning på gränsdragningsproblemen vare sig i doktrin eller i praxis.

#### 6.5.4 Patent attorneys och attorney-client privilege

Amerikanska domstolar godtar numera att kommunikation med en *patent attorney* också omfattas av *attorney-client privilege*, det oavsett om kommunikationen har avsett ett förfarande vid USPTO eller inte. Allt under förutsättning att de allmänna kraven för skyddet är uppfyllda, dvs. att det rör sig om konfidentiell information och rättslig rådgivning (se bl.a. *Sperry mot Florida*, 373 U.S. 379 (1963), *Spalding Sports Worldwide Inc*, 203 F.3d 800, 806 (Fed. Cir. 2000), *Knogo Corp. mot United States*, 213 USPQ 936, 940 (Ct.Cl. Trial Div. 1980) och *Smithkline Beecham Corp. mot Apotex Corp.*, 232 F.R.D. 467 (2005) samt även Soobert, *Discovery Issues in Patent Litigation*, Practising Law Institute, 2005 s. 21, Willi, *Proposal For a Uniform Federal Common Law of Attorney-Client Privilege For Communications with U.S. and Foreign Patent Practitioners*, 13 i *Texas Intell. Prop. L.J.* 279, 298, 2005).

De finns emellertid än i dag domstolar som menar att kommunikation med en *patent attorney* beträffande förfarande vid USPTO inte skall omfattas av *attorney-client privilege*. Det är främst två argument som har förts fram till stöd för denna inställning. För det första har det gjorts gällande att sådan kommunikation inte är teknisk rådgivning. För det andra att en *patent attorney* i en sådan situation endast förmedlar information mellan klienten och USPTO, och är därmed inte heller rättslig rådgivning.

### 6.5.5 Patent agents och attorney-client privilege

För en *patent agent* finns inget rättsligt skydd för det som ombudet fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Det har emellertid förekommit att amerikanska domstolar utvidgat *attorney-client privilege* till att även omfatta förtrolig kommunikation med en *patent agent*. Ett utvidgat sekretesskydd har dock endast godtagits i förhållande till sådana *patent agents* som är registrerade vid USPTO. Registrerade *patent agents* är som redan nämnts underkastade särskilda etiska regler och är föremål för tillsyn med möjlighet att ta till disciplinära ingripanden vid misskötsamhet.

I andra fall har vissa domstolar endast accepterat en tillämpning av ett sekretesskydd i förhållande till förtrolig kommunikation med en vid USPTO registrerad *patent agent* under förutsättning att kommunikationen har haft samband med ett förfarande vid patentmyndigheten. Ett exempel är det s.k. Polyvision-avgörandet från år 2006 (se Polyvision Corp. mot Smart Technologies Inc., 2006 WL 581037, District Court for the Western District of Michigan, 2006). I målet gjordes bedömningen att kommunikationen med ett kanadensiskt patentombud, som också var registrerad som *patent agent* hos USPTO, inte omfattades av ett sekretesskydd eftersom kommunikationen avsåg en patentansökan gjord i Kanada. Därmed saknades samband med ett förfarande inför USPTO. Kommunikation med en *patent agent* som äger rum efter ett patents meddelande har av samma skäl inte ansetts omfattas av ett sekretesskydd (se också John Labatt Ltd. mot Molson Breweries, 898 F.Supp. 471, District Court for the Eastern District of Michigan, 1995).

### 6.5.6 Utländska patentombud och attorney-client privilege

Av amerikanska rättsfall kan utläsas att även kommunikation med utländska patentombud kan omfattas av *attorney-client privilege*. Avgöranden från högre instans saknas dock. Att frågan om utländska (och även amerikanska) patentombuds sekretesskydd inte har kommit till bedömning i högre instans beror nog på att de amerikanska processuella reglerna – i kombination med höga processkostnader – avhåller parterna från att överklaga.

Det som redovisats i de föregående avsnitten visar att en förutsättning för att en amerikansk domstol skall ge ett utländskt

patentombud, advokat eller annat ombud ett sekretesskydd är att lagstiftningen i ombudets hemland garanterar ett sekretesskydd i en rättegång som i allt väsentligt motsvarar det amerikanska.

Svenska advokater och deras biträden har med stöd av bestämmelsen i 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken sannolikt ett tillräckligt skydd mot att åberopas som vittne i en tvist vid en amerikansk domstol. Detsamma gäller nog för advokater verksamma i andra länder som har en motsvarande reglering (se t.ex. *Burroughs Wellcome Co. mot Barr Laboratories, Inc.*, 143 F.R.D. 611, 621, District Court for the Eastern District of North Carolina, 1992 om att schweiziska advokaters brev till ett epi-ombud omfattas av *attorney-client privilege*).

Rättsläget är däremot betydligt mer osäkert för utländska patentombud. Detta har sin grund i att olika utländska rättssystem behandlar sina patentombud på skilda sätt när det gäller sekretesskydd i rättegång. Emellertid har amerikanska domstolar i större utsträckning tillämpat det amerikanska *attorney-client privilege* på kommunikationen med utländska patentombud när den avsett utländska förhållanden och det utländska patentombudet omfattas av ett motsvarande sekretesskydd i sitt hemlands lagstiftning. I exempelvis *Eisai Ltd. mot Dr Reddy's Laboratories*, dom den 21 december 2005, fann domstolen (District Court for the Southern District of New York) att kommunikationen med ett japanskt patentombud rörande en japansk patentansökan omfattades av *attorney-client privilege* eftersom patentombudet enligt japansk rätt omfattades av ett sekretesskydd i rättegång.

Rör däremot tvisten ett amerikanskt patent eller en fråga som har anknytning till amerikansk rätt blir domstolens beslut ofta det motsatta oavsett om patentombudet enligt sin nationella rätt omfattas av en motsvarighet till det amerikanska *attorney-client privilege*. Det har emellertid förekommit att utländska patentombud inte behövt lämna ut material i samband med en amerikansk domstolsförhandling trots att det konstaterats att dessa inte omfattas av någon motsvarighet till det amerikanska *attorney-client privilegiet* i nationell processrättslig lagstiftning. De amerikanska domstolarna har då tagit hänsyn till att det inte finns ett behov av regler som motsvarar det amerikanska *attorney-client privilege* när det inte finns en motsvarighet till det amerikanska *discovery*-förfarandet i den utländska rättsordningen. I bl.a. målet *Astra AB mot Andrx Pharmaceuticals Inc.*, dom den 1 juni 2002, konstaterade domstolen (District Court for the Southern District of New York) att

det inte fanns någon motsvarighet till *attorney-client privilege* i koreansk rätt. I koreansk rätt finns det emellertid inte samma långtgående möjligheter att framtvunga bevismaterial som i ett amerikanskt *discovery*-förfarande, och det finns därmed inget behov av ett sådant skydd i Korea. Mot denna bakgrund valde domstolen att tillämpa ett sekretesskydd för kommunikationen med det koreanska patentombudet. Domstolen menade att frågan om existensen av en motsvarighet till de amerikanska reglerna inte kan ses isolerad utan måste ses mot bakgrund av det processuella systemet som helhet.

Det skall slutligen framhållas att i amerikansk rätt görs en åtskillnad mellan tystnadsplikt och sekretesskydd i rättegång. Det är således inte tillräckligt att ett utländskt patentombud enligt nationell rätt omfattas av en tystnadsplikt för att en motsvarighet till *attorney-client privilege* skall anses föreligga, utan att sekretesskyddet normalt skall vara lagfäst i hemlandet (se *Bristol-Meyers Squibb mot Rhône Poulenc Rorer*, dom den 21 april 1999, District Court for the Southern District of New York).

## 7 EPC om tystnadsplikt m.m.

### 7.1 Inledning

I den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC) finns regler om auktorisation, tystnadsplikt och sekretesskydd. Dessa konventionsregler utgör inte bara en viktig inspirationskälla, utan det är också angeläget att utredningens förslag i största möjliga mån överensstämmer med konventionens bestämmelser med anledning av Sveriges konventionsåtaganden. I avsnitt 7.2–5 beskrivs därför närmare vad som gäller enligt EPC.

### 7.2 Europeiska patentombud (epi-ombud)

För att en person skall få uppträda som ombud inför det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) förutsätts enligt artikel 134.1 i den europeiska patentkonventionen som den har antagits vid diplomatkonferensen år 1973 (EPC 1973), att ombudet finns upptagen på EPO:s lista över behöriga ombud, s.k. *European patent attorneys* (epi-ombud) eller är verksam advokat i ett konventionsanslutet land (artikel 134.7 EPC 1973). Ett epi-ombud kan arbeta på en advokatbyrå, patentbyrå eller ett industriföretag.

I princip är det personer som har avlagt den europeiska patentombudsexamen – *European qualifying examination* (EQE) – som kan komma med på auktorisationslistan och därmed verka som epi-ombud. Patentombudsexamen är utarbetad av EPO och Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi).

Enligt en s.k. *grandfathers' rule* kan också en person ha rätt att, utan att ha avlagt en EQE, bli upptagen på listan över behöriga epi-ombud. En begäran om att tas upp på listan kan göras av den som är medborgare i en tillträdande konventionsstat och som sedan fem år är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i patent-

ärenden inför sitt hemlands myndigheter eller som där avlagt en för verksamheten särskild avpassad examen (se artikel 163 EPC 1973, och när den reviderade version av EPC som den har antagits vid diplomatkonferensen år 2000 (EPC 2000) träder i kraft artikel 134.3). Begäran skall framställas inom ett år från det att staten tillträtt EPC. Med stöd av artikel 163 EPC 1973 kunde svenska patentombud under en övergångstid, som löpte ut i oktober 1981, begära att bli upptagna på auktorisationslistan. Ett flertal svenska patentombud utnyttjade denna möjlighet.

Enligt statistik från epi fanns det 282 svenska epi-ombud den 19 februari 2007 (se epi Information 1/2007). Det totala antalet epi-ombud uppgick vid samma tidpunkt till 8 747 stycken. Av de svenska epi-ombuden hade 147 stycken avlagt EQE och 135 stycken blivit ombud med stöd av farfars-regeln.

### **7.3 Etiska regler och disciplinåtgärder**

Ett epi-ombud är bunden av särskilda etiska regler och disciplinbestämmelser (Code of Conduct och Regulations on discipline for professional representatives). Dessa regler är fastställda av europeiska patentorganisationens förvaltningsråd. Ett ombud som bryter mot de etiska reglerna kan åläggas varning eller böter. I vissa fall kan även avregistrering aktualiseras. Enligt reglerna gäller också en generell tystnadsplikt för det som har anförtroddt ombudet i yrkesutövningen. Tystnadsplikten tar enbart sikte på de skyldigheter som ombudet har gentemot sin uppdragsgivare. I EPC 1973 finns det emellertid inte några bestämmelser som ger ett epi-ombud möjlighet att hävda tystnadsplikt i förfaranden hos EPO eller i en medlemsstats domstol.

### **7.4 Ett förstärkt sekretesskydd**

För att ge epi-ombud ett starkare sekretesskydd för det som förekommit mellan ombudet och uppdragsgivaren har det som nämnts i artikel 134 a.1 d EPC 2000 tagits in en bestämmelse som ger den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd en rätt att besluta om sekretesskydd för epi-ombud. Med stöd av artikeln har det också i regel 101 a (regel 153 enligt beslutad omnumrering) i tillämpningsföreskrifterna till EPC tagits in en sekretessbestäm-

melse, som är tillämplig när en klient sökt biträde i en patenträttslig angelägenhet. Bestämmelsen ger ett epi-ombud skydd mot att i förfaranden hos EPO behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och uppdragsgivaren (*attorney evidentiary privilege*). Bestämmelsen är utformad med amerikansk rätt som förebild och har till syfte att ge epi-ombud samma ställning i rättstvister i USA som gäller för där verksamma patentombud (se avsnitt 6.5).

Det kan tilläggas att den nya bestämmelsen i EPC om ombudssekretess i realiteten inte lär innebära någon förändring av rättsläget, eftersom EPO inte heller i dag förfogar över några verk samma medel att tvinga fram upplysningar om förtrolig kommunikation mellan ett epi-ombud och ombudets uppdragsgivare.

Regel 101 a i tillämpningsföreskrifterna gäller som sagt enbart vid förfaranden hos EPO. Nationella domstolar behöver därför inte iaktta epi-ombuds sekretesskydd. Det finns inte heller ett krav på att stater anslutna till EPC skall lagstifta om motsvarande skydd, vilket i praktiken innebär att ett epi-ombud vid en nationell domstol inte kan förlita sig på det starkare sekretesskydd som gäller enligt EPC 2000. För svenska förhållanden innebär det att en tvist i Sverige om intrång i ett av EPO meddelat patent eller giltigheten av detsamma handläggs enligt rättegångsbalkens regler, som i dag inte innehåller någon begränsning i vittnesplikten för patentombud (se avsnitt 3.3.3).

## **7.5 Patentfördragsutredningens bedömning (SOU 2003:66)**

Patentfördragsutredningen har i SOU 2003:66 bedömt det som angeläget att det i svensk lagstiftning genomförs ett med EPC 2000 motsvarande sekretesskydd i rättegångsbalken genom en utvidgning av regeln i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Utredningen föreslog att den som yrkesmässigt lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter och som auktoriserats hos ett behörigt offentlighetsorgan skulle, i samma mån som gäller för advokater, under vissa förhållanden befrias från skyldigheten att vittna i rättegång eller på annat sätt röja vad han eller hon fått kännedom om i sin yrkesutövning (se bilaga 3).

I betänkandet framhölls att avsikten med sekretesskyddet i EPC 2000 har varit att ge epi-ombud och deras uppdragsgivare en star-

kare ställning i amerikanska domstolar. Ett ombud kan emellertid enligt gällande svensk rätt inte förlita sig på det starkare sekretessskydd som gäller inför EPO. Det finns inga garantier för att sekretesskyddet enligt EPC 2000 får genomslag i nationell rätt, och det kan därför ifrågasättas om skyddet är tillräckligt för att en amerikansk domstol skall godta det som grund för att undanta ett epi-ombud från upplysningsskyldighet (jfr *Burroughs Wellcome Co. mot Barr Laboratories, Inc.*, 143 F.R.D. 611, 621, District Court for the Eastern District of North Carolina, 1992 om att schweiziska advokaters brev till ett epi-ombud omfattas av *attorney-client privilege* i USA). Det finns visserligen inte ett särskilt krav att länder som är EPC-anslutna skall lagstifta om ett sekretessskydd som motsvarar, och därmed underbygger, det skydd som ges i EPC 2000, men det är däremot naturligt att så sker. Patentfördragsutredningens uppfattning var att en sådan anpassning var motiverad redan utifrån den generellt accepterade principen att harmonisering av svensk rätt med EPC bör ske i största möjliga mån (SOU 2003:66 s. 227 ff.).



## 8 Begränsning i vittnesplikten för patentombud (jfr 36 kap. 5 § rättegångsbalken)

**Utredningens förslag:** De som i särskild ordning har blivit auktoriserade patentombud enligt utredningens förslag i avsnitt 9 och deras biträden får inte höras som vittnen i en domstol rörande sådant som avser patenträttsliga angelägenheter och som anförtrots dem i deras yrkesutövning eller som de i samband därmed erfarit.

Undantag från frågeförbudet skall gälla om det är föreskrivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

**Skälen för utredningens förslag:** Den grundsyn som gäller i Sverige och som kommit till uttryck i 36 kap. 1 § rättegångsbalken är att var och en som blir kallad, och som inte är part eller ställföreträdare för part, är skyldig att vittna i domstol. Ett vittne har också en straffsanktionerad plikt att tala sanning. Syftet med denna allmänna vittnesplikt är att alla uppgifter som har betydelse för ett mål skall komma fram så att domstolen kan få bästa möjliga underlag för sin prövning. Som beskrivits i avsnitt 3.3 är vittnesplikten inte absolut och i bl.a. 36 kap. 5 § rättegångsbalken finns regler om förbud att höra vittnen om vissa särskilt angivna förhållanden (frågeförbud). Det anges vidare i 38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken vissa inskränkningar i editionsplikten, som bl.a. svarar mot frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken (se avsnitt 3.4).

Vittnesplikten är av grundläggande betydelse i ett rättsamhälle (se avsnitt 3.3.1). Ju mer vittnesplikten begränsas, exempelvis för att tillgodose intresset bakom en lagstadgad tystnadsplikt, desto mer minskar parternas möjligheter att föra bevisning och därmed även domstolarnas möjligheter att få ett fullgott underlag för sina avgöranden. Avvägningen mellan de intressen som ligger till grund för vittnesplikten och de intressen som kan motivera ett fråge-

förbud i en domstolsprocess är således av central betydelse för rättssäkerheten och för förtroendet för rättsskipningen. Som framgår av förarbetena till rättegångsbalken bör därför stor försiktighet iakttas vid en utvidgning av de yrkeskategorier som inte får höras som vittnen (se t.ex. SOU 1938:44 s. 392 och prop. 1987/88:89 s. 8).

Det är med dessa hänsynstaganden som bakgrund som utredningen har att överväga om en tystnadsplikt i skilda situationer bör införas för dem som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning, här kallade patentombud (i avsnitt 9.1 redogörs för begreppet patentombud).

Som ett led i sitt biträde tar patentombud i sin verksamhet del av viktig konfidentiell information om sin huvudmans verksamhet. Den rådgivning och annat biträde som lämnas av patentombud är ofta också av konfidentiell natur. Ombudets huvudman har således ett legitimt intresse av att både de uppgifter som lämnas i förtroende och ombudets rådgivning kan hållas skyddad i olika situationer. Huvudmannens behov i detta avseende kan i de flesta situationer tillgodoses genom en lagfäst tystnadsplikt för patentombud som de har att beakta i sin yrkesutövning. Utredningen föreslår också att auktoriserade patentombuds tystnadsplikt regleras i lag (se närmare avsnitt 9.5). En sådan lagfäst tystnadsplikt innebär i sig inte någon begränsning i möjligheten att höra ett patentombud i en rättegång och det finns enligt utredningens mening flera starka skäl att förstärka tystnadsplikten också i domstolsprocesser för patentombud. Dessa redogörs för i det följande.

Anställda vid patentbyråer och företags patentavdelningar är – på samma sätt som advokater – huvudsakligen hänvisade till den information som huvudmannen tillhandahåller för fullgörande av en förelagd uppgift. Utan sådan information kan ett patentombud inte göra en fullständig och korrekt bedömning av sin huvudmans angelägenheter. Ett frågeförbud beträffande patentombud innebär att huvudmannen kan anförtro sig utan risk att känslig information blir tillgänglig för obehöriga ens om angelägenheten skulle komma att prövas av domstol. Härigenom säkerställs att patentombudet ges ett fullständigt underlag för sin bedömning vilket är en förutsättning för en fullgod rådgivning. Detta skulle självfallet vara till fördel för huvudmännen, dvs. enskilda uppfinnare och företag, och i förlängningen förbättra innovationsklimatet i Sverige.

Ett annat argument som talar för att svenska patentombud, som inte är advokater, skall omfattas av ett frågeförbud är att motsvarande gäller i vissa andra länder. Så är fallet i bl.a. Storbritannien

och Tyskland (se avsnitten 6.3.1– 6.3.2). För att Sverige skall kunna behålla sin ställning som ett land som ligger i framkanten vad gäller forskning och utveckling är det av stor vikt att den innovativa verksamhet som äger rum i Sverige ges samma skydd som i dessa länder.

Som framgår av utredningens direktiv gör sig problemet med ett bristande skydd för uppgifter som lämnas till de patentombud som inte är advokater särskilt gällande i förhållande till svenska bolag som är involverade i patenträttsliga processer i USA. Amerikanska domstolar tillämpar som regel sitt lands skyddsregler i förhållande till utländska patentombud i den mån skyddsreglerna i patentombudets hemland ger ett likartat skydd (se avsnitt 6.5). En sådan processuell obalans drabbar enligt utredningens uppfattning små och medelstora bolag hårt eftersom de inte har samma möjligheter att anlita utländska patentombud som större bolag har. Svenska och utländska bolag konkurrerar därför inte på lika villkor på den globala marknaden. Detta är till skada för svenska näringslivsintressen, men skulle enligt utredningens mening kunna undanröjas genom en utvidgning av frågeförbudet till att även omfatta patentombud.

Avsaknaden av ett frågeförbud i en rättegång för svenska patentombud vid patentbyråer och företags patentavdelningar innebär också en nackdel i konkurrenshänseende i förhållande till bl.a. utländska patentombud och svenska advokater. I dag finns ett starkt incitament för en potentiell huvudman att vända sig till ett utländskt patentombud eller en svensk advokat som har ett starkare sekretesskydd i domstolsprocess än vad ett svenskt patentombud vid patentbyrå eller företags patentavdelning har. Patentfördragsutredningen har ansett att en sådan nackdel i konkurrenshänseende på sikt medför en risk för en försvagning av den kompetens på patentombudsområdet som finns i Sverige med negativa effekter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som följd (SOU 2003:66 s. 227). Tystnadspliktsutredningen delar denna bedömning.

Mot den bakgrunden är utredningens sammantagna bedömning att för patentombud, för att de skall kunna främja sina huvudmäns intressen, bör det i vissa särskilt angivna avseenden gälla begränsningar i vittnesplikten. Utredningen föreslår därför en ändring i rättegångsbalken som innebär att frågeförbudet i 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken utvidgas till att omfatta patentombud och deras biträden.

Enligt utredningens mening måste emellertid den krets av patentombud som omfattas av frågeförbudet i rättegång lätt kunna identifieras. För dem som omfattas av ett sådant undantag måste det vidare krävas gedigen sakkunskap såväl som hög yrkesmoral. Inget tvivel får råda om att de som omfattas av frågeförbudet verkligen har de nödvändiga kvalifikationerna.

För den skull behövs en ordning för auktorisation av patentombud. Genom avgränsning av personkretsen till auktoriserade patentombud säkerställs en klar och tydlig avgränsning av dem som omfattas av frågeförbudet. Utredningens förslag till lag om auktorisation av patentombud, som behandlas närmare i avsnitt 9, säkerställer dessutom att dessa ombud har att följa etiska regler, omfattas av en lagfäst tystnadsplikt samt kan drabbas av disciplinära åtgärder vid misskötsamhet. Ett sådant regelverk är enligt utredningens uppfattning en förutsättning för att en begränsning i vittnesplikten för auktoriserade patentombud skall kunna godtas. Utredningen anser alltså att de patentombud som har auktoriserats enligt den särskilda lag som utredningen föreslår bör omfattas av ett frågeförbud i rättegång. Motsvarande bör gälla för de auktoriserade patentombudens biträden i linje med systematiken i 36 kap. 5 § rättegångsbalken.

Principen om allmän vittnesplikt motiverar också enligt utredningens uppfattning att det klargörs vilken typ av information som omfattas av det utvidgade frågeförbudet. All information som ett patentombud får del av bör rimligen inte vara skyddad i en domstolsprocess. Bland annat kan affärsmässiga förhållanden beträffande patent och den kommersiella användningen av dessa komma i konflikt med konkurrensrättsliga bestämmelser och utgöra överträdelser av dessa. EG-domstolen har slagit fast att i konkurrensärenden gäller ett viss sekretesskydd för kommunikationen mellan en advokat och en klient (se avsnitt 10.2). Om Sverige har ett mer vidsträckt sekretesskydd för auktoriserade patentombud än detta så skulle det komma i konflikt med EG-rätten.

Av betydelse i detta sammanhang är regleringen i den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Som beskrivits i avsnitt 7 omfattas numera europeiska patentombud (epi-ombud) av en tystnadsplikt och ett sekretesskydd vid förfaranden hos EPO. Detta sekretesskydd är tillämpligt enbart när en klient sökt biträde i en patenträttslig angelägenhet. Ett epi-ombuds sekretesskydd i patenträttsliga angelägenheter gäller emellertid bara förfaranden vid EPO. En svensk domstol har över huvud taget

inget lagligt utrymme för att ge lättnader i epi-ombuds skyldighet att besvara frågor om känslig klientinformation. Patentfördragsutredningen gjorde bedömningen att det är angeläget att den tystnadsplikt och det sekretesskydd som kommit till uttryck i EPC också genomförs i svensk lagstiftning. Det framhölls i betänkandet att det visserligen inte finns något direkt krav att länder som är EPC-anslutna skall lagstifta om sekretesskydd i patenträttsliga angelägenheter som motsvarar, och därmed underbygger, det skydd som ges i EPC, men att det är naturligt att så sker (SOU 2003:66 s. 228 f.). Tystnadspliktsutredningen delar även denna bedömning.

Mot den bakgrunden förefaller det mest naturligt att ett svenskt frågeförbud begränsas till att gälla enbart uppgifter som kan hänföras till patenträttsliga angelägenheter. Utredningen redogör för detta begrepp i avsnitt 9.3.

Sammanfattningsvis har utredningen kommit fram till att det finns starka skäl för att frågeförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken – trots den återhållsamhet som bör gälla i detta hänseende – skall utvidgas till att också omfatta auktoriserade patentombud och deras biträden (jfr 38 kap. 2 § rättegångsbalken). Den utvidgning som föreslås skall dock endast avse uppgifter som kan hänföras till patenträttsliga angelägenheter.



## 9 Nya regler om tystnadsplikt och auktorisation m.m.

### 9.1 Ny lag om auktorisation av patentombud

**Utredningens förslag:** En ny lag om auktorisation och tillsyn av patentombud införs.

I lagen tas det in grundläggande regler om vilka krav på kompetens som skall ställas och vilka förutsättningar som i övrigt skall gälla som villkor för auktorisation. En särskild myndighet inrättas med ansvar för auktorisation och tillsyn enligt lagen.

Auktorisation enligt den nya lagen skall inte vara obligatorisk för rätten att verka som patentombud.

Tystnadsplikt skall gälla för auktoriserade patentombud.

**Skälen för utredningens förslag:** Som beskrivits i avsnitten 2.5–2.6 och 4.3 är patentombudsyret inte ett s.k. reglerat yrke. Det finns således inte i några särskilda lagar eller andra författningar regler om utbildning, auktorisation och tillsyn av patentombud. För patentombud som också är advokater finns det däremot en särskild auktorisationsordning och dessa har att följa Sveriges advokatsamfunds etiska regler. Vidare framgår av 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken att för advokater gäller en tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt är straffsanktionerad enligt 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken.

Utredningen har i avsnitt 8 föreslagit att patentombud på visst sätt skall omfattas av frågeförbud i rättegång. Det går i dag utan större svårighet att avgöra om en person tillhör någon av de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken inte är skyldiga att i en rättegång uttala sig i vissa frågor. Någon motsvarande avgränsning av de personer som verkar som patentombud är dock för närvarande inte möjlig. Det måste vara förhållandevis lätt för svenska och utländska domstolar att kunna konstatera om ett frå-

geförbud föreligger. I utredningens direktiv har också framhållits att en begränsning i vittnesplikten måste vara grundat på fasta förpliktelser om en allmän tystnadsplikt och på ett regelverk som utlöser disciplinförfarande i fall av misskötsamhet. Det skall vara förbehållet kvalificerade yrkesutövare.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att ett auktorisations-system införs för patentombud. Ett patentombuds huvudman och andra aktörer på marknaden bör kunna utgå från att ett patentombud har en hög kunskapsnivå inom sitt område och inte obehörigen röjer uppgifter som anförtrots ombudet i tjänsten. Enligt utredningens bedömning kan detta åstadkommas genom en ny lag om auktorisation av patentombud. En lagreglering skapar också en grund för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer (jfr direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer). Auktorisationen bör dock vara frivillig eftersom utredningens avsikt inte är att införa ett monopol.

I den nya lagen bör det finnas bestämmelser om villkor för auktorisation, tystnadsplikt och etiska regler. Det bör finnas ett organ som utövar tillsyn över de auktoriserade patentombuden och som i förekommande fall har behörighet att besluta om disciplinära påföljder. En auktorisationsordning med dessa huvuddrag motiveras även av att en sådan ordning, enligt utredningens bedömning, är nödvändig för att begränsa vittnesplikten för patentombud (se avsnitt 8).

De patentombud som har att följa den nya lagens paragrafer bör vara sådana som har auktoriserats och ger biträde i patenträttsliga angelägenheter (se avsnitt 9.3). Det bör av lagstiftningen framgå att auktoriserat patentombud får endast den kallas som har auktoriserats. För auktorisation bör det i lagen uppställas formella krav beträffande utbildning och praktik (se avsnitt 9.4). De patentombud som auktoriserats bör vidare omfattas av en tystnadsplikt som är straffsanktionerad (se avsnitt 9.5). Även om det av utredningen föreslagna frågeförbudet i rättegång inte förutsätter förekomsten av en lagfäst tystnadsplikt, har en sådan genomgående i tidigare lagstiftningsärenden ansetts vara en förutsättning för en begränsning i vittnesplikten (se t.ex. prop. 1987/88:89 s. 5). Utredningen delar denna uppfattning. För att en etisk och professionellt hög kvalitet skall kunna vidmakthållas inom yrkeskategorin bör vidare auktoriserade patentombuds verksamhet vara föremål för tillsyn och det bör finnas möjligheter att ingripa med disciplinära åtgärder (se avsnitt 9.6).



De patentombud som bör kunna söka auktorisation kan enligt utredningens uppfattning vara civilingenjörer (tekniker, naturvetare, m.fl.) och jurister. En fråga som aktualiseras i sammanhanget är om både en fristående patentkonsult vid patent- eller advokatbyrå, och en person som är anställd vid ett företags patent- eller juristavdelning skall ha möjlighet att auktoriseras. Det argument som kan föras fram till stöd för att företagsinterna patentombud, t.ex. en civilingenjör eller bolagsjurist, inte bör omfattas av utredningens föreslagna lagstadgade tystnadsplikt (avsnitt 9.5) och frågeförbudet för patenträttsliga angelägenheter i avsnitt 8, är att de står i ett helt annat beroendeförhållande till sin arbetsgivare än ett patentombud vid en patentbyrå eller advokatbyrå. Det kan argumenteras att ett företagsinternt auktoriserat patentombud ytterst kan riskera sin anställning om han eller hon inte agerar i enlighet med arbetsgivarens instruktioner, och skulle därmed inte kunna neka till att utföra en viss uppgift på det sätt som arbetsgivaren och tillika huvudmannen begär även om detta t.ex. skulle innebära ett främjande av orätt. Detta är en skillnad i förhållande till vad som gäller för advokater eftersom dessa inte kan vara anställda inom industrin och därmed anses ha en mer oberoende ställning än t.ex. en bolagsjurist.

Skillnaderna mellan fristående och företagsinterna patentombud skall dock inte överdrivas. Ett patentombud vid en patent- eller advokatbyrå kan också vara beroende av en eller ett fåtal klienter. I många länder, som t.ex. i Storbritannien och USA, uppställs inte heller något krav på oberoende ställning för auktorisation som patentombud (se avsnitten 6.3.1 och 6.4). Motsvarande gäller också för europeiska patentombud, s.k. epi-ombud (se avsnitt 7).

Utredningens uppfattning är att man i fråga om auktorisation och vittnesplikt bör behandla patentombud som är anställda hos sin uppdragsgivare, bl.a. bolagsjurister, på samma sätt som patentombud som är fristående patentkonsulter. Det bör i den av utredningen föreslagna lagen om auktorisation av patentombud alltså inte finnas en begränsning om att auktoriserade ombud bara får vara anställda hos andra auktoriserade ombud, patentbyråer eller advokatbyråer.

## 9.2 Ny myndighet för auktorisation och tillsyn

**Utredningens förslag:** En ny myndighet med namnet Patentombudsämnden inrättas med ansvar för den examination, auktorisation och tillsyn som följer av den föreslagna lagen om auktorisation av patentombud.

**Skälen för utredningens förslag:** En erkänd auktorisationsordning är en viktig förutsättning för införande av ett frågeförbud i rättegång för svenska patentombud. En auktorisationsordning för patentombud bör som redan nämnts innefatta vissa element som tillsyn, disciplinär ordning och upphävande av auktorisation. De åtgärder som krävs för att administrera en sådan auktorisationsordning har starka inslag av myndighetsutövning. Det kan dock argumenteras för att detta inte skall betraktas som en myndighetsuppgift utan i stället bör åvila branschorganisationerna och att en privat organisation kan auktorisera och utöva tillsyn över patentombuden. Enligt utredningens uppfattning överväger emellertid fördelarna med statlig tillsyn. Ett tungt vägande skäl är tilltron till systemet eftersom tillsynsorganisationen bör kunna handha myndighetsutövning och eventuellt också normgivning.

Det statliga huvudansvaret för en auktorisationsordning kan uppnås på olika sätt. Uppgiften att meddela auktorisation m.m. kan läggas på en statlig myndighet (jfr Revisorsnämnden och Fastighetsmäklarnämnden). Ett betydande statligt inflytande på en auktorisationsordning skulle också kunna nås med en ideell förening eller en stiftelse (jfr Advokatsamfundet). Det är enligt utredningens uppfattning av stor vikt att tillsynsorganisationen kan uppträda konkurrensneutralt och rättssäkert. Utredningen anser att detta bäst uppnås om prövning och tillsyn av auktoriserade patentombud ligger hos en statlig myndighet. En helstatlig auktorisationsordning kan även öka ett patentombuds förmåga att hävda sin ställning mot en uppdragsgivare.

En myndighets verksamhet för auktorisation av patentombud kan antingen inordnas i en redan befintlig myndighet, t.ex. Patent- och registreringsverket (PRV), eller uppdras åt en ny myndighet.

En effektiv och oberoende prövning och tillsyn av patentombud ställer särskilda krav på både integritet och kompetens hos tillsynsorganet. Utredningen anser att prövning och tillsyn av patentombud är en verksamhet som bör stå fri från annan statlig verksamhet och föreslår att en ny myndighet bildas. Däremot kan

myndigheten mycket väl samverka med andra myndigheter administrativt.

Den nya myndigheten kan lämpligen ges namnet Patentombudsnämnden. Huvuduppgiften för Patentombudsnämnden bör vara att tillse att auktoriserade patentombud har en hög nivå vad gäller etik och kunskap. För att säkerställa en hög kvalitet inom yrket bör Patentombudsnämnden ansvara för auktorisation av patentombud, anordna examina och prov, föra register över auktoriserade patentombud samt utöva tillsyn genom att utreda och avgöra disciplinärenden. Patentombudsnämnden bör i sin verksamhet ansvara för att god patentombudssed inom branschen utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. God patentombudssed bör främst syfta på att nämnden utvecklar normer för såväl patentombuds yrkesmässiga uppträdande som för hur patentombuds uppdrag bör utföras. Myndigheten kan utveckla god sed genom auktorisation, tillsyn och beslut i disciplinärenden, rekommendationer samt uttalanden i övrigt.

Beträffande Patentombudsnämndens sammansättning bör ordföranden vara jurist med domarerfarenhet. Övriga ledamöter kan vara personer med skiftande erfarenhet av verksamhet som berörs av patenträtten, från t.ex. näringsliv eller myndigheter. Det är enligt utredningens uppfattning viktigt att Patentombudsnämndens ledamöter har olika erfarenhet eftersom nämnden får ha hand om viktiga frågor, ibland principiella, som kräver en bred överblick, t.ex. auktorisationsfrågor, avgiftsfrågor, utbildningsfrågor, regler om jäv och ansvarsförsäkring.

Utredningens uppfattning är vidare att några av ledamöterna i Patentombudsnämnden bör vara erfarna patentombud. Skälet är framförallt att det kan förväntas att det kommer att krävas ingående kunskaper om det praktiska patentombudsarbetet i nämnden. Det är därför befogat att också erfarna patentombud bidrar med sina erfarenheter och kunskaper i Patentombudsnämndens arbete.

### 9.3 Begreppet patenträttsliga angelägenheter

**Utredningens förslag:** Endast de som i sin yrkesutövning biträder i patenträttsliga angelägenheter kan auktoriseras och verka som auktoriserade patentombud.

Med patenträttsliga angelägenheter avses bedömandet av en uppfinnings patenterbarhet, förberedelser inför och ansökan om patent samt andra förfaranden inför en myndighet eller organisation, bedömandet av ett patents eller en patentansökans giltighet och skyddsomfång, intrång i patent och äganderätt till ett patent eller en patentansökan, förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden, samt rådgivning i liknande angelägenheter.

**Skälen för utredningens förslag:** Det är en skild grupp av patentombud som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig och annan immaterialrättslig rådgivning. Det kan vara såväl civilingenjörer och jurister på patentbyråer och advokatbyråer, som anställda vid företags patent- och juristavdelningar. Normalt är det jurister som är specialiserade på immaterialrätt och som har god teknisk förståelse, och civilingenjörer som har goda kunskaper inom immaterialrätt, särskilt patenträtt. Ofta handlar det om ett samarbete mellan dessa yrkesutövare. Av utredningens direktiv framgår dock att utredningens uppdrag är begränsat, och skall avgränsas till patenträttslig rådgivning.

Det har, som beskrivits i avsnitt 7, i de omarbetade tillämpningsföreskrifterna till den reviderade versionen av Europeiska patentkonventionen (EPC), som den har antagits vid diplomatkonferensen år 2000, tagits in en sekretessbestämmelse som ger *epi*-ombud ett skydd mot att behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan patentombudet och ombudets klient i patenträttsliga angelägenheter. Sekretessskyddet gäller enligt sin ordalydelse endast vid handläggning hos det europeiska patentverket, EPO (regel 101 a EPC 2000, regel 153 enligt beslutad omnumrering). Enligt utredningens uppfattning, som delar Patentfördragsutredningens (SOU 2003:66) bedömning, bör det förstärkta sekretessskyddet som rör patenträttslig rådgivning i EPC genomföras i svensk rätt.

Det är vidare så att tillämpningsområdet för den av utredningen föreslagna lagen om auktorisation av patentombud kommer att ange gränserna för det i avsnitt 8 föreslagna frågeförbudet i rätte-

gång för auktoriserade patentombud. Därför har utredningen valt att avgränsa lagens tillämpningsområde till biträde i patenträttsliga angelägenheter. Den närmare innebörden av begreppet patenträttsliga angelägenheter bör uttryckas i den nya lagen.

Begreppet patenträttsliga angelägenheter förekommer inte i några gällande regleringar och utredningen är inte bunden av att knyta an begreppet till andra lagrum. Enligt utredningens uppfattning kan biträde i patenträttsliga angelägenheter omfatta ett brett utbud av tjänster. Utredningen föreslår att begreppet patenträttsliga angelägenheter ges en väl avvägd innebörd. Det kan för det första avse angelägenheter som rör bedömandet av en uppfinnings patenterbarhet samt förberedelser inför och ansökan om patent inför PRV men också inför andra svenska och utländska myndigheter eller organisationer, t.ex. vid EPO. Det kan vidare vara fråga om förberedelser inför och ansökan om patent samt andra förfaranden inför en myndighet eller organisation, bedömandet av ett patents eller en patentansökans giltighet och skyddsomfång, intrång i patent och äganderätt till ett patent eller en patentansökan, förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden.

Termen patenträttsliga mål bör omfatta patentmål enligt 65 § patentlagen (1967:837), men kan också gälla anspråk på bättre rätt till patent som baseras på omständighet som inträffat efter att patentet beviljats. Tvister enligt lagen (1949:345) om rätt till arbetstagares uppfinningar kan anses vara ett patenträttsligt mål. Även mål och ärenden vid utländsk domstol, myndighet eller organisation kan utgöra patenträttsliga mål i den föreslagna lagens mening.

Utredningens förslag innebär inte någon begränsning av det auktoriserade patentombudets möjligheter att arbeta med annat än patenträttsliga angelägenheter. Exempelvis kan ett företagsinternt patentombud, som är jurist, mycket väl tänkas arbeta med andra affärsjuridiska frågor eller andra frågeställningar som rör arbetsgivarens affärsstrategier eller strikt kommersiella frågor. På patentområdet kan det vara fråga om att medverka vid utarbetandet av patentstrategier och vid det kommersiella utnyttjandet av patent. Det kan då vara svårt att avgöra när den anställde handlar i sin egenskap av bolagsjurist respektive auktoriserat patentombud. Detta tillsammans med lojalitetsplikten kan medföra problem på det konkurrensrättsliga området. Affärsmässiga förhållanden beträffande patent och den kommersiella användningen av dessa kan

komma i konflikt med konkurrensrättsliga bestämmelser och utgöra överträdelser av dessa.

Om således delar av en civilingenjörs eller bolagsjurists verksamhet skulle omfattas av den föreslagna lagen och därmed av ett frågeförbud i rättegång skulle möjligheten att upptäcka och effektivt lagföra överträdelser av konkurrenslagen (1993:29) respektive artiklarna 81 och 81 i EG-fördraget kunna försvåras eller omöjliggöras. Mot denna bakgrund är det inte oproblemiskt att utvidga den föreslagna lagens tillämpningsområde, och då också frågeförbudet, till att omfatta en anställds rådgivning till sin arbetsgivare. Av skäl som redovisats under avsnitt 9.1 har utredningen likväl funnit det befogat att föreslå en sådan ordning. Utredningen har dock funnit att en lämplig avvägning mellan intresset att skydda patenthemligheter och behovet av att effektivt kunna utreda och lagföra överträdelser av konkurrensreglerna förutsätter en väl avvägd avgränsning av begreppet patenträttsliga angelägenheter (jfr avsnitt 10.2).

#### 9.4 Patentombuds kompetens och lämplighet

**Utredningens förslag:** För auktorisation krävs att sökanden dels har en lämplig teoretisk högskoleexamen (magisterexamen) och minst fyra års yrkeserfarenhet, dels har genomgått ett särskilt kunskapsprov med godkänt resultat. Sökanden skall dessutom i sin yrkesutövning bedriva verksamhet som rör biträde i patenträttsliga angelägenheter. Sökanden skall också vara redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

**Skälen för utredningens förslag:** Som redan nämnts är det viktigt att auktoriserade patentombud uppfyller högt ställda krav på kunskaper inom sitt verksamhetsområde. Det är också viktigt att ombudet är redbar och i övrigt lämplig för sitt yrke.

För auktorisation bör enligt utredningens bedömning krävas en teoretisk examen som föregåtts av fyra års studier på högskolenivå och fyra års praktisk erfarenhet. Eftersom patentombuds arbetsuppgifter är förenade med stort ansvar och kräver särskild kompetens bör ett särskilt kunskapsprov som är anpassat för yrkeskategorin införas. Provet bör anordnas av Patentombudsnamnden.

### 9.4.1 Teoretisk examen

Enligt utredningens uppfattning bör den som kan komma i fråga för auktorisation ha en examen på högskolenivå om minst 160 poäng (magisterexamen) i ett tekniskt eller naturvetenskapligt ämne, som exempelvis maskinteknik, biologi, biokemi, kemi, elektronik, farmakologi eller fysik. En juris kandidatexamen (jur. kand.) kan också vara en lämplig examen. En utländsk teoretisk examen som motsvarar en svensk högskoleexamen om minst 160 poäng i ett tekniskt, naturvetenskapligt eller juridiskt ämne bör vidare jämföras med en svensk sådan (jfr direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer).

När särskilda skäl motiverar det bör det finnas en möjlighet att bevilja undantag från utbildningskravet. Dispens kan t.ex. ges när en sökande har genomgått en utbildning som visserligen inte formellt uppfyller kravet på teoretisk examen men som kan anses likvärdig med en sådan examen. En sökande kan också ha en lång praktisk yrkeserfarenhet och därmed besitta sådana teoretiska kunskaper att den akademiska utbildningsvägen inte är nödvändig.

### 9.4.2 Yrkeserfarenhet

Enligt utredningens uppfattning bör det för auktorisation också ställas krav på yrkeserfarenhet i form av väl vitsordad erfarenhet av rådgivning eller annat biträde i patenträttsliga angelägenheter under minst fyra år. För att det skall vara möjligt att tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet bör det krävas att arbetsuppgifterna har varit av kvalificerad karaktär. Det kan således inte vara möjligt att tillgodoräkna sig arbete som inneburit mycket enkla och okvalificerade arbetsuppgifter utan självständiga inslag. Lämplig yrkeserfarenhet bör enligt utredningens uppfattning kunna fås hos t.ex. ett företags patentavdelning, en patentbyrå eller advokatbyrå.

Det bör enligt utredningens mening vara möjligt att lägga ihop olika perioder av yrkeserfarenhet under förutsättning att det inte rör sig om alltför korta tidsperioder eller marginella arbetsinsatser. En lämplig minsta tidsperiod kan vara tre månaders arbete på halvtid.

Utredningen har övervägt frågan om det bör uppställas ett krav på att yrkesverksamheten skall ha skett under handledning av ett auktoriserat patentombud. En uppenbar fördel med ett sådant krav

är att det skulle innebära en överföring av kompetens från redan auktoriserade patentombud till dem som är under utbildning. Att uppställa ett krav på handledning skulle emellertid riskera att utesluta många patentombud – och då särskilt patentombud som arbetar på mindre och medelstora industriföretag – från auktorisation, vilket inte är ett önskvärt resultat. Utredningen är därför av uppfattningen att det bör vara tillräckligt att arbetet har utförts under överinseende av någon som kan intyga arbetets art, omfattning och utsträckning i tiden.

Det bör också finnas en möjlighet att bevilja dispens från kravet på praktisk yrkeserfarenhet. Dispens bör emellertid endast beviljas om särskilda skäl föreligger, exempelvis om en sökande arbetat med biträde i patenträttsliga angelägenheter under minst tre år och därutöver arbetat som granskare av patentansökningar vid PRV eller EPO. Sökanden har enligt utredningens mening i sådant fall inte arbetat med biträde i patenträttsliga angelägenheter i egentlig mening under tiden som handläggare, men kan ändå anses ha arbetat med så avancerade patenträttsliga frågeställningar att kravet på yrkeserfarenhet sammantaget kan anses vara uppfyllt. Det skulle i praktiken innebära tre års praktisk erfarenhet av biträde i patenträttsliga angelägenheter och ett år av handläggning hos PRV eller EPO.

#### 9.4.3 Särskilt kunskapsprov

För auktorisation bör sökanden också avlägga ett särskilt kunskapsprov. I examinationen bör sökandens förmåga att tillämpa de förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att tillhandahålla rådgivning och annat biträde i patenträttsliga angelägenheter kontrolleras.

Utredningen är som redan nämnts i avsnitten 9.1–2 av uppfattningen att kunskapsprovet bör vara föremål för offentlighetsreglering och tillsyn, och provet bör därför anordnas av en statlig myndighet (Patentombudsnämnden). Skälet till detta är huvudsakligen behovet av insyn och tilltro. Däremot bör en sökande fritt kunna välja var och hur den kunskap som är nödvändig för att klara kunskapsprovet skall inhämtas. Den av utredningen valda lösningen med frivillig utbildning och obligatoriskt kunskapsprov i en statlig myndighets regi är i linje med vad som gäller för auktorisa-



tion inför EPO enligt den europeiska patentombudsexamen (*European qualifying examination*, EQE).

För att kunskapsprovet skall kunna fullgöra sitt syfte bör dess innehåll omfatta ett antal grundläggande ämnesområden som ett auktoriserat patentombud kommer att använda i sin yrkesutövning. Utredningen har övervägt frågan om vilka ämnesområden detta skulle kunna röra sig om och anser att utformande av patentkrav, ansökningsförfarandet, patents giltighet och patentintrång bör omfattas av kunskapsprovets innehåll. Kunskapsprovet bör även inkludera en prövning av relevant juridisk kunskap som patenträtt och avtalsrätt. Också kunskap om god patentombudssed bör vara en del av examinationen. Det är vidare önskvärt att kunskapskraven för auktorisation, i de delar motsvarighet föreligger, överensstämmer med de kunskapskrav som gäller för epi-ombud. Tyngdpunkten för det svenska kunskapsprovet bör emellertid ligga på sådana frågor som är relevanta för just svenska förhållanden.

Utredningen anser dock att den som har avlagt EQE med godkänt resultat och därmed får verka som ombud inför EPO inte bör behöva genomgå alla delar av kunskapsprovet. Det framstår inte som rimligt att epi-ombud skall behöva examineras i de delar som har en motsvarighet i den europeiska patentombudsexamen (jfr engelsk rätt). Utredningen anser däremot inte att epi-ombud helt kan undantas från kravet på godkänt kunskapsprov. Patentombudsnämnden måste alltid ha möjligheten att kunna konstatera att det finns tillräcklig kunskap om svenska förhållanden.

Eftersom personer som är behöriga att genomgå kunskapsprovet kan ha olika teoretisk examen, kan de också ha mycket olika teoretiska kunskaper. Patentombud med teknisk och naturvetenskaplig respektive juridisk bakgrund ägnar sig vidare åt något olika former av biträde i patenträttsliga angelägenheter och kan därför i viss mån sägas ha olika inriktning. Som ett exempel kan nämnas att patentombud med juridisk bakgrund sällan skriver patentkrav men däremot uppträder som ombud i mål om patentintrång i större utsträckning än patentombud med teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund.

Det bör självfallet vara praktiskt görligt för samtliga personer som är behöriga att genomgå kunskapsprovet att uppnå ett godkänt resultat på provet oberoende av om de har en teknisk, naturvetenskaplig eller juridisk bakgrund. Samtidigt är det av vikt att kunskapsprovets svårighetsgrad inte läggs på en så låg nivå att provet inte uppfyller sitt syfte, dvs. att kontrollera att sökande faktiskt

har den kunskap som är nödvändig för att biträda i patenträttsliga angelägenheter.

Detta förhållande kan hanteras på olika sätt. Ett alternativ är att ha två olika kunskapsprov, ett för civilingenjörer, naturvetare m.fl. och ett för jurister. En sådan lösning föreslogs i den finska utredningen (se avsnitt 6.2.3). Paralleller kan även dras till de utbildningsprogram och kunskapsprov som erbjuds av Stiftelsen IP Akademien för civilingenjörer, naturvetare och jurister. Ett annat tänkbart alternativ är att ha ett och samma kunskapsprov för de som är behöriga att genomgå provet så långt det är möjligt men att antingen helt undanta juristerna från vissa delar av kunskapsprovet eller att låta dem genomgå alternativa kunskapsprov inom de delområden där det kan anses vara nödvändigt. Ett tredje alternativ är att ha samma kunskapsprov, oavsett sökandens teoretiska och praktiska utbildning.

Utredningen menar att den mest ändamålsenliga lösningen är att ha enhetliga kunskapskrav för alla patentombud, oavsett den teoretiska examen och den praktiska yrkeserfarenheten. Kunskapsprovet bör emellertid bestå av ett antal delar som tar sikte på att säkerställa kunskap inom ett visst ämnesområde. Det bör därför finnas möjlighet för Patentombudsnamnden att besluta om separata delprov om det bedöms vara nödvändigt.

Även i förhållande till kravet på godkänt kunskapsprov bör det finnas en möjlighet att bevilja dispens från delar av eller hela kunskapsprovet när särskilda skäl motiverar det. Möjligheten till dispens skall dock tillämpas restriktivt.

#### 9.4.4 Verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter

Utredningen anser att det i den föreslagna lagen bör ställas upp ett krav på relevant yrkesutövning. Syftet med ett sådant krav är att garantera att den som auktoriseras som patentombud upprätthåller viss kompetens. En annan ordning skulle också motverka lagens syfte eftersom det skulle göra det möjligt att starta eller återuppta verksamhet lång tid efter det att en person visats sig ha den kunskaps- och kompetensnivå som krävs för att vara lämplig som patentombud. Ett patentombud som fått auktorisationen upphävd på egen begäran eller efter utredning av Patentombudsnamnden bör också på nytt kunna ansöka om auktorisation.

Enligt utredningens mening, till skillnad mot Patentfördragsutredningens i SOU 2003:66, bör det inte uppställas ett krav på att biträdet skall avse uteslutande eller huvudsakligen patenträttsliga angelägenheter. Utredningen kan inte se ett särskilt behov av ett sådant krav. Snarare skulle ett sådant krav kunna utesluta allt för många patentombud från auktorisation eftersom de flesta patentombud inte enbart lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter. Det normala är att patentombud också ägnar sig åt biträde i andra immaterialrättsliga angelägenheter.

Det bör enligt utredningens mening därför vara tillräckligt att det i ett auktoriserat patentombuds yrkesutövning ingår verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter och att sådan verksamhet bedrivs med viss regelbundenhet. Regelbundenheten bör vara av sådan art att det varit möjligt för patentombudet att upprätthålla den kunskaps- och kompetensnivå som kraven på teoretisk examen, yrkeserfarenhet och godkänt kunskapsprov är tänkta att säkerställa. Att ett auktoriserat patentombud är föräldraledig eller sjukskriven under en tidsperiod bör sakna betydelse vid bedömningen av om patentombudet i sin yrkesutövning skall anses bedriva verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter.

I vissa fall kan det vara motiverat att göra undantag från kravet på relevant yrkesutövning. Det bör därför finnas en dispensmöjlighet.

#### 9.4.5 Krav på allmän lämplighet

En sökande eller ett auktoriserat patentombud bör också uppfylla ett allmänt lämplighetskrav, alltså att patentombudet kan anses vara en seriös yrkesutövare. Det övergripande syftet med den generella lämplighetsprövningen är att verka för en i olika avseenden god standard inom yrkesgruppen auktoriserade patentombud. Med stöd i ett allmänt lämplighetskrav kan t.ex. en sökande nekas auktorisation fastän han eller hon besitter nödvändig teoretisk och praktisk utbildning men av andra skäl inte är lämplig att verka som auktoriserat patentombud. Det kan exempelvis röra sig om personer som agerat oetiskt.

Enligt utredningens uppfattning bör kraven på ett patentombuds allmänna lämplighet ställas högt. Högt ställda krav är motiverade med beaktande av den ansvarsfulla ställning som ett patentombud har i förhållande till sin huvudman, dennas motpart och samhället i stort. Utgångspunkten bör emellertid vara den att möjligheten att återkalla auktorisationen användas med större försiktighet än vad som är motiverat när det är fråga om att neka auktorisation.

Vad som utgör redbarhet och lämplighet i övrigt är svårt att ange och får ytterst avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. För att en auktorisation inte skall beviljas bör allmänt gälla att det skall röra sig om allvarligare misskötsamhet. En omständighet som kan vara av betydelse vid den allmänna lämplighetsprövningen är hur patentombudet skött sina tidigare uppdrag av patenträttslig natur. Även hur ett patentombud har skött andra uppdrag samt hur ombudet har agerat privat kan vara av betydelse. I redbarhetskriteriet bör också ligga ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter, exempelvis får inte ekonomiska brott och upprepad betalningsförsummelse eller annan allvarlig misskötsel förekomma.

## 9.5 Patentombuds tystnadsplikt

**Utredningens förslag:** För ett auktoriserat patentombud skall en tystnadsplikt gälla för sådant som ombudet får kännedom om i sin yrkesutövning. Patentombudet skall se till att ombudets biträden iakttar en motsvarande tystnadsplikt.

**Skälen för utredningens förslag:** Patentombud har typiskt sett sådana arbetsuppgifter att de är beroende av att allmänheten kan lita på att uppgifter som lämnas till ombudet i förtroende inte förs vidare. En lagfäst tystnadsplikt är som redan nämnts i praktiken också en förutsättning för en begränsning i vittnesplikten. Enligt utredningens uppfattning är det därför rimligt att det skall finnas en lagstadgad tystnadsplikt om sådant som ett auktoriserat patentombud fått kännedom om i tjänsten.

En reglering av auktoriserade patentombuds tystnadsplikt bör ske med utgångspunkt i att det finns ett berättigat intresse för ombudets huvudman att information som lämnats till ombudet inte förs vidare. En lagfäst tystnadsplikt som är straffsanktionerad enligt brottsbalkens regler är enligt utredningens uppfattning först och främst en rättighet för ett patentombuds huvudman. Utgångspunkten för en tystnadspliktbestämmelse bör därför vara att huvudmannen – arbetsgivaren eller uppdragsgivaren – får en garanti för att patentombudet inte yppar något om, eller använder, sådant som ombudet får kännedom om vid sin yrkesutövning. I patentärenden krävs en hög grad av hemlighållande av bl.a. konkurrensskäl men även för att patentsökanden inte skall gå miste om det eftersträvade patentskyddet. För att en uppfinning skall kunna patenteras måste den vara ny. Nyhetskravet är helt avgörande för varje patentering och kravet är både objektivet och absolut. Enligt patenträttslig lagstiftning anses som känt allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.

Enligt utredningens mening bör vid utformningen av en tystnadspliktsbestämmelse den lösningen väljas som bäst gynnar det auktoriserade patentombudets huvudman. Utredningen menar därför att tystnadsplikten bör gälla allt som det auktoriserade patentombudet har anförtrotts i sin yrkesutövning eller i samband därmed fått veta. Tystnadsplikten gäller alltså inte bara sådant som rör patenträttsliga angelägenheter (jfr med den föreslagna begränsningen i vittnesplikten i avsnitt 8). Tystnadsplikten bör inte heller

vara begränsad i tiden. En bestämmelse om tystnadsplikt i den föreslagna lagen om auktorisation av patentombud kan emellertid bara binda ett auktoriserat patentombud, inte anställda hos ombudet eller utomstående expertbiträden. För att en lagstadgad tystnadsplikt skall få eftersträvad effekt bör därför ett patentombud ha en skyldighet att, vanligen genom avtal, försäkra sig om att ombudets biträden är bundna av tystnadsplikt (jfr med det föreslagna frågeförbudet för auktoriserade patentombuds biträden i avsnitt 8). Det är dock en allmän rättsgrundsats att tystnadsplikt följer av anställningsavtalet på den privata sektorn. Ett skriftligt avtal är emellertid att rekommendera eftersom den allmänna tystnadsplikten endast gäller så länge anställningen består. Avtalad tystnadsplikt sträcker sig längre då den, om avtalet utformas på det sättet, också gäller efter det att anställningen upphört.

Utredningens uppfattning är att en lagfäst tystnadsplikt inte kommer att medföra några direkta förändringar av de rutiner patentombuden redan har. I dag är som beskrivits i avsnitt 3.2 många patentombud, som inte är advokater, bundna av vägledande regler om etik och god yrkessed, av vilka också följer en tystnadsplikt. Däremot är en författningsreglerad tystnadsplikt positiv eftersom det ger ett patentombuds huvudman ett visst skydd mot missbruk av uppgifter vars hemlighållande är av vitalt intresse med hänsyn till huvudmannens patenträttsliga angelägenheter, affärsförbindelser och ekonomiska förhållanden i övrigt.

En lagfäst tystnadsplikt blir straffsanktionerad genom 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken om brott mot tystnadsplikt. Genom disciplinära sanktioner bör Patentombudsämnden också tillrättvisa och i allvarliga fall upphäva auktorisation för ett patentombud som åsidosätter sin plikt (se nedan avsnitt 9.6).

## 9.6 Det disciplinära förfarandet

**Utredningens förslag:** Ett patentombuds auktorisation skall kunna upphävas om ombudet åsidosätter sina skyldigheter enligt den nya lagen om auktorisation av patentombud. I mindre allvarliga fall får i stället erinran eller varning meddelas.

Ett auktoriserade patentombud är skyldigt att meddela Patentombudsnämnden sådana omständigheter som kan innebära att auktorisationen upphävs.

Patentombudsnämnden kan själv eller efter anmälan initiera disciplinärenden.

**Skälen för utredningens förslag:** Auktorisationens huvudfunktion bör vara en garanti för en viss kunskapsnivå och kompetens hos patentombuden. Den föreslagna lagen och god patentombudssed som bl.a. utvecklas genom avgöranden av tillsynsmyndigheten, dvs. Patentombudsnämnden, utgör grunden för de riktlinjer som bör gälla för patentombuds verksamhet. Det förhållandet att auktorisationen kan hävas är enligt utredningens mening av central betydelse.

Det bör enligt utredningens uppfattning finnas olika disciplinära åtgärder mot ett patentombud som förfarit oredligt eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter som auktoriserat patentombud. De disciplinära åtgärder som bör kunna komma i fråga är upphävande av auktorisation och meddelande av erinran eller varning. Utredningen anser att dessa alternativa slag av påföljder är tillräckliga.

Om ett auktoriserat patentombud inte längre uppfyller kraven för auktorisation eller inte betalar föreskrivna avgifter kan Patentombudsnämnden upphäva auktorisationen och avregistrera ombudet. Om det är tillräckligt kan som sagt erinran eller varning meddelas. Erinran bör ha karaktären av ett påpekande från Patentombudsnämndens sida att god patentombudssed inte iakttagits i det aktuella fallet, dvs. när ett auktoriserat patentombud agerat olämpligt, men inte så klandervärdt att det bör föranleda varning. Varning bör meddelas för klart klandervärda ageranden som om de upprepas kan antas leda till upphävande av auktorisationen.

De ombud som är medlemmar av branschorganisationer har också egna disciplinförfaranden vars tillsynsverksamhet ytterst rör medlemskap i föreningen (se avsnitt 4.3). Ett disciplinärende kan alltså komma att behandlas hos både Patentombudsnämnden och en branschorganisation.

Disciplinärenden bör kunna initieras av Patentombudsämnden såväl som av en anmälan från tredje man. En anmälan kan t.ex. göras av en klient som är missnöjd med det sätt på vilket ombudet utfört sitt uppdrag. Patentombudsämnden kan initiera ett disciplinärende, exempelvis om myndigheten får kännedom om förhållanden som indikerar att ett patentombud förfarit oredligt eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter.

För att Patentombudsämnden på ett effektivt sätt skall kunna utföra sin tillsynsverksamhet bör ett auktoriserat patentombud ha en lagfäst skyldighet att genast meddela ändrade förhållanden, exempelvis om ett ombud upphör att i sin yrkesutövning biträda i patenträttsliga angelägenheter. Ett auktoriserat patentombud bör också ha en skyldighet att lämna nämnden de uppgifter som erfordras för dess tillsynsverksamhet.

Ett patentombud som blivit föremål för disciplinär åtgärd bör kunna överklaga Patentombudsämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol. Däremot kan inte en eventuell anmälare överklaga myndighetens beslut i disciplinärenden eftersom en anmälare inte får ställning som part i ett sådant ärende. Det är tillsynsmyndigheten som har att avgöra om ett disciplinärende skall inledas eller inte, oavsett om uppgifter har lämnats till myndigheten av en anmälare.



# 10 Sekretess och konkurrensrätt m.m.

## 10.1 Offentlighetsprincipen i den nya myndighetens verksamhet

I Sverige har det sedan lång tid tillbaka varit en grundläggande princip om rätt till insyn i myndigheternas verksamhet så att verksamheten skall kunna debatteras och kontrolleras av allmänheten och massmedierna. Denna rätt till insyn har reglerats i grundlag (regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, TF) och benämns offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen tar sig uttryck i dels rätten att ta del av allmänna handlingar (handlingsoffentlighet, 2 kap. 1 § TF), dels yttrandefrihet för tjänstemän m.fl., dels meddelarfriheten för tjänstemän m.fl.

Även om offentlighetsprincipen tillmätts en stor vikt i den svenska rättsordningen finns det inskränkningar. Olika intressen – allmänna eller enskilda – har ibland sådan tyngd att det ansetts att vissa uppgifter inte bör vara allmänt åtkomliga, och får därför i vissa fall hållas hemliga. Vilka inskränkningarna är regleras i sekretesslagen (1980:100).

För utredningen är det främst handlingsoffentligheten som är av betydelse och den kommer att beskrivas i det följande.

### 10.1.1 Allmänna handlingar

Med *handlingar* avses enligt 2 kap. 3 § TF framställningar i skrift eller bild. Handlingar är också upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med ett tekniskt hjälpmedel (t.ex. e-post och digital register information). Definitionen av vad som kan utgöra en handling är således mycket vidsträckt.

Med *allmän handling* avses enligt TF sådana handlingar som förvaras hos en myndighet och är inkomna till eller upprättade hos

myndigheten. En pappershandling anses förvarad hos myndigheten om den finns i myndighetens lokaler. Information som lagras i datorer anses förvarad hos myndigheten om den med ett tekniskt hjälpmedel kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas vid myndigheten. En handling anses inkommen till myndigheten och därmed allmän när den genom någon utomståendes försorg lämnats in till myndigheten. Det gäller oavsett om den har skickats med vanlig post, e-post eller fax, om den lämnats vid personligt besök vid myndigheten eller om den på annat sätt har kommit en behörig anställd vid myndigheten till handa. En handling är också allmän om den har utarbetats eller framställts (upprättats) av anställd vid en myndighet. En handling är i princip alltid att anse som upprättad när den har expedierats. En handling som inte har expedierats, blir allmän senast när det ärende som handlingen hör till är slutbehandlat. Kan handlingen inte hänföras till ett visst ärende, blir den i stället allmän när den har justerats av en myndighet eller när den på annat sätt har färdigställts (faktiskt handlande). Att en handling justerats innebär i princip att den har försetts med intyg om sin riktighet.

### 10.1.2 Sekretess

Handlingsoffentligheten får begränsas endast för vissa ändamål. Varje sådan begränsning skall noga anges i en särskild lag (sekretesslagen) eller i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till (2 kap. 2 § TF).

Av 1 kap. 2–3 §§ sekretesslagen följer att uppgifter som belagts med sekretess inte får röjas för vare sig enskild eller en annan myndighet i andra fall än dem som anges i sekretesslagen eller i lag eller förordning som denna hänvisar till. Förbudet gäller såväl för myndigheten som dess personal. Om däremot den i vars intresse sekretess gäller ger sitt tillstånd till ett offentliggörande av uppgiften, finns det normalt inget hinder mot detta (14 kap. 4 § första stycket sekretesslagen).

Anledningen till varför sekretess gäller för myndigheters handlingar varierar. Det kan t.ex. vara för att skydda enskilda intressen av personlig och/eller ekonomisk natur eller allmänna intressen av försvars- eller utrikespolitisk art.

Graden av sekretess kan också variera. Den starkaste graden (ofta benämnd absolut sekretess) innebär att en uppgift inte under

några omständigheter får lämnas ut. Den näst starkaste graden av sekretess är den som innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit. Sekretess är då huvudregeln, och uppgifterna skall hållas hemliga om det inte står klart att ett utlämnande kan ske utan att någon skada uppkommer. Vid den svagaste graden av sekretess uppställs ett s.k. rakt skaderekvisit. Huvudregeln är då offentlighet. Uppgifterna skall alltså lämnas ut, om det inte vid en skadeprövning kan antas att någon lider skada av att uppgiften röjs.

### **10.1.3 Sekretess för kunskapsprov (4 kap. 3 § sekretesslagen)**

Enligt 4 kap. 3 § sekretesslagen gäller sekretess för kunskapsprov och psykologiskt prov, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Paragrafen är däremot inte tillämplig för svar på provfrågor. Resultat på kunskapsprov är alltså som regel offentliga. I vissa fall kan dock provsvar behöva hållas hemliga. Det gäller bl.a. om kunskapsprovets frågor skall användas på nytt.

### **10.1.4 Sekretess i myndigheters tillsynsverksamhet (8 kap. 6 § sekretesslagen)**

I 8 kap. 6 § sekretesslagen finns bestämmelser som möjliggör sekretess i statliga myndigheters verksamhet för bl.a. tillståndsgivning och tillsyn. Med tillsynsverksamhet avses sådan verksamhet där en myndighet har en övervakande eller styrande funktion i förhållande till näringslivet (Ds Ju 1977:11/Del 2 s. 494).

Det som kan bli föremål för sekretess är, för det första, uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs (8 kap. 6 § första stycket punkten 1 sekretesslagen). Här skall alltså i förekommande fall ett rakt skaderekvisit tillämpas (se avsnitt 10.1.2). För det andra kan sekretess föreskrivas för uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet (8 kap. 6 § första stycket punkten 2 sekretesslagen). Med affärs- och driftsförhållanden avses bl.a. förvärv, överlåtelse, upplåtelser eller användning av egendom, tjänster eller annat (jfr prop. 1987/88 s. 35 och prop. 1979/80:2, Del A s. 145). Affärshemligheter av mera all-

mänt slag som marknadsundersökningar, kalkyler, utredningar, förhandlingar m.m. kan också bedömas höra till en enskilds affärs- eller driftsförhållanden. Skyddet för dessa uppgifter är starkare än det som ges i 8 kap. 6 § första stycket punkten 1 sekretesslagen eftersom inte något skaderekvisit uppställs i punkten 2. Absolut sekretess gäller alltså.

Det är regeringen som föreskriver i vilken utsträckning sekretess skall gälla för den verksamhet som den av utredningen föreslagna myndigheten kommer att bedriva. Med stöd av bemyndigande i 8 kap. 6 § sekretesslagen har regeringen beslutat att sekretess skall gälla i ett stort antal fall (jfr 2 § sekretessförordningen (1980:657) och bilagan till förordningen). Bland annat skall sekretess gälla för sådana uppgifter om enskildas affärs eller driftförhållanden som förekommer i Revisorsnämndens verksamhet för utredning, tillståndsgivning och tillsyn (punkt 114 i bilagan till sekretessförordningen). De uppgifter som lämnas till Revisorsnämnden och som kan vara av känslig natur blir därför inte offentliga. En reglering om sekretess i Revisorsnämndens verksamhet finns också i 9 kap. 12 § sekretesslagen.

För uppgifter som omfattas av sekretess som föreskrivits med stöd av 8 kap. 6 § första stycket punkten 1 sekretesslagen gäller meddelarfrihet men inte i fråga om uppgifter som avses i paragrafens punkt 2 (jfr 16 kap. 1 § sekretesslagen).

#### **10.1.5 Sekretess i ärenden hos Advokatsamfundet och Revisorsnämnden (9 kap. 12 § sekretesslagen)**

I 9 kap. 12 § första stycket sekretesslagen regleras sekretess i ärenden om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot en advokat eller om en advokats utslutning ur Advokatsamfundet. Vidare gäller enligt paragrafens andra stycke sekretess i ärenden om godkännande eller auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering (Ds Ju 1977:11/Del 2 s. 575 ff.).

Advokatsamfundet och dess disciplinnämnd är inte en myndighet och omfattas därmed inte av offentlighetsprincipen. Ärenden om någons ställning som advokat kan emellertid handläggas av Justitiekanslern och Högsta domstolen (jfr 12 kap. 4 § sekre-

tesslagen om domstolssekretess). Det finns därför ett sekretessskydd i 9 kap. 12 § första stycket sekretesslagen för uppgift om den ekonomiska ställningen hos den som söker inträde i samfundet eller som är advokat. Med stöd av bestämmelsen kan dock inte uppgifter om en advokats personliga förhållanden, t.ex. dennas sätt att sköta sina klienters uppdrag, eller harmlösa uppgifter om en advokats ekonomi sekretessbeläggas. Uppgift om annan enskilds personliga, och även ekonomiska förhållanden, i första hand advokatens klienter, kan däremot beläggas med sekretess enligt bestämmelsen.

Enligt lagrummets andra stycke gäller motsvarande sekretess i ärende hos Revisorsnämnden om någons ställning som revisor m.m. Revisorsnämndens beslut i ett ärende undantas dock uttryckligen från tillämpningsområdet för 9 kap. 12 § andra stycket sekretesslagen. Skälet är att Revisornämnden är en myndighet.

I 9 kap. 12 § sekretesslagen föreskrivs ett rakt skaderekvisit (se avsnitt 10.1.2). Tidsgränsen för sekretessen kan högst vara femtio år. Meddelarfrihet gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt bestämmelsen (jfr 16 kap. 1 § sekretesslagen).

#### **10.1.6 Förslag om sekretess för den nya myndighetens verksamhet**

Enligt utredningens förslag i avsnitten 9.1–2 kommer Patentombudsnämnden att vara en statlig myndighet. Liksom för andra statliga och kommunala myndigheter kommer offentlighetsprincipen att vara tillämplig i myndighetens verksamhet. Det finns i dag ingen bestämmelse i sekretesslagen som direkt kan tillämpas på Patentombudsnämndens verksamhet. Det är emellertid inte självklart att allmänheten bör ha en oinskränkt insyn i alla allmänna handlingar hos nämnden som rör någons ansökan om auktorisation eller ställning som auktoriserat patentombud. Som tidigare anförts skall sekretess komma ifråga endast om det finns ett skyddsintresse som väger tyngre än intresset av offentlighet. Den sekretess som kan behövas hos en myndighet som examinerar, auktoriserar och registrerar samt utövar tillsyn med disciplinära befogenheter, är sekretess med hänsyn till skyddet för enskildas ekonomiska och personliga förhållanden. Sekretess kan vidare vara motiverad av konkurrenshänsyn.

Utredningen menar att det finns ett behov av nya bestämmelser om sekretess med anledning av den föreslagna lagen om auktorisation av patentombud. Vid all form av sekretessreglering måste det göras en avvägning mellan olika intressen. Utgångspunkten bör härvid vara att sekretessen inte får gå längre än vad som är absolut nödvändigt med hänsyn till det intresse som skall skyddas.

Med utgångspunkt från enskilda patentombuds intressen finns det starka argument som talar för sekretess i den prövnings- och tillsynsverksamhet som enligt utredningens förslag kommer att bedrivas hos Patentombudsnämnden. Det är av vikt att handlingar som ges in till Patentombudsnämnden i t.ex. ett disciplinärende under vissa förutsättningar kan beläggas med sekretess. Detsamma gäller ansökningar om auktorisation. Sådana handlingar kan exempelvis innehålla uppgifter om ett patentombuds eller dennas uppdragsgivares ekonomiska respektive personliga förhållanden eller affärs- respektive driftförhållanden som kan skada patentombudets eller uppdragsgivarens verksamhet om de lämnas ut.

Den sekretess som föreslås av utredningen nedan i avsnitten 10.1.7–8 syftar främst till att skydda enskildas ekonomiska förhållanden. Sådana uppgifter omfattas av sekretess enligt flera bestämmelser i sekretesslagen och de relevanta bestämmelserna för utredningens uppdrag är 8 kap. 6 § första stycket punkterna 1–2 och 9 kap. 12 § sekretesslagen. Det saknas enligt utredningens uppfattning skäl för att sekretess skall gälla för andra uppgifter än dem som avses i de nämnda bestämmelserna i sekretesslagen.

#### **10.1.7 Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds affärs- och driftförhållanden (jfr 8 kap. 6 § sekretesslagen)**

**Utredningens förslag:** Regeringen bör förordna, med stöd av 8 kap. 6 § första stycket punkten 1 sekretesslagen, att sekretess skall kunna gälla för uppgift som ingår i handlingar hos Patentombudsnämnden om en enskilds affärs- eller driftförhållanden. Sådant sekretess skall gälla endast om det kan antas att en enskild lider skada om uppgiften röjs.

Vidare bör regeringen med stöd av 8 kap. 6 § första stycket punkten 2 sekretesslagen förordna att sekretess även skall kunna gälla för uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verk-

samhet. Sådan uppgift får inte under några omständigheter lämnas ut.

Sekretess skall inte gälla beslut i ärenden.

För uppgift i allmän handling skall sekretessen gälla i högst tjugo år.

**Skälen för utredningens förslag:** En ansökan om auktorisation enligt utredningens förslag kommer att göras till Patentombuds-nämnden och bör vara så detaljerad att nämnden kan fatta ett beslut på grundval av den. Det kan förutses att uppgifter som nämnden får in i ett auktorisationsärende, från sökanden själv och från andra källor, delvis är av den karaktären att den som uppgifterna gäller kan ha goda skäl att vilja skydda dem från allmän insyn. Det kan röra integritetskänsliga upplysningar om sökandens vandel, det kan handla om ingående redovisning av sökandens ekonomi, och det kan avse information om tredje mans ekonomiska eller andra angelägenheter.

Om en ansökan leder till ett slutligt ställningstagande av Patentombuds-nämnden bör det slutliga beslutet i ärendet vara offentligt. Det är naturligtvis väsentligt att vem som så önskar kan ta del av avgörandet och göra en bedömning av hur nämnden motiverat sitt ställningstagande. Men om sökanden av något skäl väljer att återkalla en ansökan om auktorisation är det inte på samma sätt givet att handlingarna i ärendet skall vara oinskränkt tillgängliga för offentlighetsuttag.

Patentombuds-nämnden kommer också att ha som en av sina uppgifter att utöva tillsyn. Som en del av tillsynsarbetet kommer nämnden att utreda anmälningar mot auktoriserade patentombud. Anmälningar kan komma att göras av uppdragsgivare som är missnöjda med det sätt på vilket patentombudet utfört sitt uppdrag. Patentombuds-nämnden kommer också själv att initiera disciplinärenden, exempelvis om nämnden får kännedom om förhållanden som indikerar att ett patentombud förfarit oredligt eller på annat sätt åsidosatt sina skyldigheter som auktoriserat patentombud. Det är naturligtvis viktigt att den information som nämnden lägger till grund för ett beslut om disciplinåtgärd inte hemlighålls. Men det allmänna intresset av insyn och branschinformation bör i första hand tillgodoses genom att beslutstexten blir offentlig.

Enligt utredningens mening bör regeringen med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen meddela föreskrifter om att sekretess skall gälla hos Patentombuds-nämnden. Föremålet för sekretessen bör vara

dels uppgifter om enskildas affärs- eller driftförhållande, uppfinningar eller forskningsresultat, dels andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse med den som är föremål för nämndens verksamhet (jfr 8 kap. 6 första stycket punkterna 1–2 sekretesslagen). Skaderekvisiten och den tid som sekretessen kan gälla bör rimligen också vara desamma som gäller enligt paragrafen. Regeringens föreskrift om sekretess bör utformas så att det endast fogas en ny punkt till sekretessförordningens bilaga. Någon ändring av texten i den styrande bestämmelsen i 2 § sekretessförordningen (1980:657) behövs inte.

I linje med systematiken i 8 kap. 6 § sekretesslagen föreslår utredningen att meddelarfrihet bör gälla för uppgifter om enskilda affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, men inte såvitt avser uppgifter om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- eller driftförhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet (jfr 8 kap. 13 § om patentsekretess hos Patent- och registreringsverket).

#### 10.1.8 Sekretess med hänsyn till skydd för enskilda ekonomiska ställning eller personliga förhållanden (jfr 9 kap. 12 § sekretesslagen)

**Utredningens förslag:** Handlingssekretess skall gälla hos Patentombuds-nämnden för uppgift om den ekonomiska ställningen hos den som söker auktorisation eller är auktoriserat patentombud respektive om annans ekonomiska eller personliga förhållanden.

Sekretess skall endast gälla om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften lämnas ut.

Sekretess skall inte gälla beslut i ärendet.

**Skälen för utredningens förslag:** Utredningen bedömer att det finns ett vidare sekretessbehov än vad regeringen kan föreskriva om enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen. Utredningens uppfattning är att det finns skäl att låta sekretessen i 9 kap. 12 § sekretesslagen omfatta också den som söker auktorisation eller är auktoriserat patentombud. Visserligen överlappar de båda lagrummens tillämpningsområden, men om en ändring görs i 9 kap. 12 § sekretesslagen behöver ingen osäkerhet råda om att uppgifter i handlingar hos



Patentombudsnämnden kan beläggas med sekretess i ärenden om auktorisation av patentombud, disciplinärt ingripande mot auktoriserade patentombud samt upphävande av auktorisation. Sekretessen skulle dels gälla till förmån för det patentombud som ärendet angår, dels för annan, i första hand patentombudets uppdragsgivare.

Det bör enligt utredningens mening i sekretesshänseende inte göras skillnad mellan olika yrkeskategorier. Enligt nuvarande reglering i 9 kap. 12 § sekretesslagen omfattar handlingssekretessen endast uppgifter om den ekonomiska ställningen hos advokat eller revisor, inte personliga omständigheter i övrigt. Utredningen menar att det därför är rimligt att patentombud har motsvarande sekretess.

När det gäller uppgifter om annan enskild, normalt en uppdragsgivare för ett auktoriserat patentombud, bör däremot skyddet omfatta både ekonomiska förhållanden och personliga förhållanden. I dag gäller också sekretess enligt 9 kap. 12 § sekretesslagen för sådana uppgifter som t.ex. rör en advokats klienter.

Däremot bör, i överensstämmelse med vad som nu gäller för Revisorsnämnden, Patentombudsnämndens beslut i ärenden vara offentliga.

Det finns enligt utredningens uppfattning inte heller anledning att ha en starkare sekretess än vad som i dag följer av 9 kap. 12 § sekretesslagen (jfr 8 kap. 6 § första stycket punkten 2). Det innebär att ett rakt skaderekvisit bör gälla, dvs. presumtion för offentlighet.

Den av utredningen föreslagna ändringen av 9 kap. 12 § sekretesslagen skulle sannolikt tillgodose både det enskilda patentombudets intressen, som ombudets uppdragsgivare, samtidigt som handlingsoffentligheten inte inskränks i en alltför stor utsträckning.

## 10.2 Konkurrensverkets utredningsverksamhet

**Utredningens bedömning:** Det föreslagna frågeförbudet och därmed undantaget från editionsplikten för auktoriserade patentombud som rör patenträttsliga angelägenheter skall enbart gälla i en domstolsprocess. Vid sidan av rättegångssituationer kommer skyldigheten att bistå Konkurrensverket med handlingar inte att begränsas.

Utredningen har uppmärksammat att patentombud kan ge rådgivning som avser affärsmässiga förhållanden beträffande patent och den kommersiella användningen av patent, vilket kan komma i konflikt med konkurrensrättens bestämmelser.

Mot bakgrunden av att definitionen av begreppet patenträttsliga angelägenheter inte omfattar åtgärder som kan komma i konflikt med konkurrenslagen (1993:20) gör utredningen den bedömningen att det saknas skäl för ändringar i lagen.

**Skälen för utredningens bedömning:** Analysen av möjligheten till ett förstärkt skydd för tystnadsplikten för auktoriserade patentombud som sysslar med patenträttslig rådgivning har gjort att utredningen också skall uppmärksamma de frågor som rör Konkurrensverkets möjligheter att effektivt ingripa mot överträdelse av konkurrensreglerna. Den fråga som aktualiseras är verkets möjligheter att begära skriftliga handlingar, exempelvis avtal, korrespondens, affärsböcker, prislister m.m. och ställa frågor om dessa i förhållande till samband med verkets undersökningar enligt konkurrenslagen.

I den av utredningen föreslagna lagen om auktorisation av patentombud finns en bestämmelse om tystnadsplikt för det patentombud som är auktoriserat av Patentombudsnamnden. Den föreslagna tystnadsplikten innebär bl.a. att ett auktoriserat patentombud inte får lämna upplysningar om sådant som ombudet har fått kännedom om vid sin yrkesutövning. För uppgifter som rör biträde i patenträttsliga angelägenheter föreslås vidare begränsningar, genom tillägg i 36 kap. 5 § rättegångsbalken, i möjligheten att höra patentombudet som vittne och därmed också en begränsning i skyldigheten att tillhandahålla handlingar. Utredningens uppfattning är emellertid den att också ett auktoriserat patentombud skall ha upplysningsplikt gentemot Konkurrensverket. Det innebär att patentombudet är skyldigt att lämna Konkurrensverket de upplysningar, muntliga som skriftliga, som verket begär.

### 10.2.1 Konkurrensverkets verksamhet

Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företagen följer konkurrenslagen. Lagen bygger på förbud och sanktioner. De centrala paragraferna i konkurrenslagen är 6 § som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete (avtal eller samordning) mellan företag och 19 § som förbjuder företag att missbruka sin dominerande ställning. Lagen innehåller även regler om kontroll av företagskoncentrationer.

Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen är vidare behöriga att under vissa förutsättningar tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. Artikel 3 i förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av artiklarna 81 och 82 i fördraget (moderniseringsförordningen) innebär att Konkurrensverket och domstolarna har en skyldighet att tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget jämsides med nationell rätt när det uppstår samhandelseffekter. Det är vanligt att EG-rätten och nationell rätt tillämpas samtidigt.

Vidare tillämpas lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Lagen medför inget förbud mot olika åtgärder, men däremot en förpliktelse att offentliga företag, och under vissa förutsättningar även privata företag, skall hålla viss redovisning för att göra Konkurrensverkets insyn möjlig.

### 10.2.2 Konkurrensverkets utredningsbefogenheter

Konkurrensverket får ålägga företag att lämna uppgifter, handlingar eller annat om det behövs för att verket skall kunna fullgöra sina uppgifter (45 § konkurrenslagen). Konkurrensverket får även ålägga den som förväntas kunna lämna upplysningar att inställa sig till förhör. Vidare kan verket ålägga en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter för verksamheten. Detta gäller även när verket lämnar rättslig hjälp begärd av annan konkurrensmyndighet inom EU eller av Europeiska kommissionen. Ålägganden kan förenas med vite.

När en utredning hos Konkurrensverket tyder på att ett företag har överträtt förbuden i 6 eller 19 §§ konkurrenslagen respektive artiklarna 81 eller 82 i EG-fördraget, kan verket ansöka om tillstånd hos Stockholms tingsrätt att få göra en undersökning hos ett före-

tag (47 § konkurrenslagen). Konkurrensverket har även rätt att genomföra en undersökning på begäran av en utländsk konkurrensmyndighet, när det behövs för att den utländska myndigheten skall kunna utreda om ett företag har överträtt den statens konkurrensregler (56 b § konkurrenslagen). En förutsättning för att Konkurrensverket skall bistå den utländska myndigheten är att det finns en överenskommelse om rättslig hjälp mellan Sverige och staten i fråga samt att det förfarande som den utländska myndigheten utreder innefattar en överträdelse av förbuden i svensk konkurrensrätt eller i EG-rätten.

Konkurrensverket har vid en undersökning rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen. Verket har dessutom rätt att granska och göra kopior av företags bokföring och andra affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar (51 § konkurrenslagen). För att hindra kringgående av konkurrenslagen finns det även möjlighet för Konkurrensverket att göra undersökning hos annan än det berörda företaget, när det finns särskild anledning att anta att bevis finns där (48 § första stycket konkurrenslagen). Detta innebär bl.a. att undersökningar kan göras i bostäder hos ett företags anställda (48 § andra stycket konkurrenslagen).

### 10.2.3 Begränsningar i uppgiftsskyldigheten

Inom ramen för Konkurrensverkets undersökning kan verket som framkommit kräva att få inblick i ett företags affärshandlingar. Företagshemligheter av teknisk natur har verket emellertid inte befogenhet att ta del av (55 § konkurrenslagen). Vidare är skyldigheten att bistå Konkurrensverket med handlingar begränsad för advokater under vissa förutsättningar.

Av 54 § första stycket konkurrenslagen framgår att Konkurrensverket i vissa fall inte har rätt att ta del av skriftliga handlingar vars innehåll är sådant att en advokat inte får höras som vittne om detta (jfr härom 27 kap. 2 § första meningen och 36 kap. 5 § rättegångsbalken). Bestämmelsen syftar till att skydda handlingar med visst förtroligt innehåll mellan en advokat och ett företag mot ålägganden enligt 45 § konkurrenslagen och vid undersökningar enligt 51 § i samma lag (prop. 1992/93:56 s. 111 och prop. 1997/98:130 s. 40).

Om ett företag åberopar sekretesskyddet i 54 § konkurrenslagen, framgår av paragrafens andra stycke att Konkurrensverket omedel-

bart skall försegla handlingen och överlämna den till Stockholms tingsrätt. Domstolen skall därefter skyndsamt pröva om handlingen omfattas av sekretess (54 § tredje stycket konkurrenslagen).

I EG-rätten finns inga skrivna regler om förtroendeförhållandet mellan advokat och en klient (jfr artikel 220 EG-fördraget). Europaparlamentet föreslog därför år 2001, under arbetet med moderniseringsförordningen, att ”kontakter mellan en klient och en extern eller intern jurist vilka innefattar juridisk rådgivning skall vara förtroliga” (EP dokument A5-0229/2001 s. 11). Det avvisades emellertid av Europeiska kommissionen.

EG-domstolen har i avgörandet av den 18 maj 1982 i mål 155/79 AM & S Europe Limited mot Europeiska kommissionen på grundval av gemensamma principer i medlemsländernas rättsordningar slagit fast vad som gäller i frågan. Enligt domstolen får skriftväxling mellan en advokat och en klient skydd under två förutsättningar. För det första skall skriftväxlingen avse klientens försvar i saken och vara upprättad i detta syfte. För det andra skall advokaten ha en självständig ställning i förhållande till klienten, dvs. det skall inte finnas ett anställningsförhållande mellan dem. Detsamma framgår av Förstainstansrättens dom av den 12 december 1991 i mål T-30/89 Hilti mot Europeiska kommissionen. Kommissionen har i beslut av den 28 januari 1998 om ett förfarande enligt artikel 85 i EG-fördraget (ärende IV/35.733 – Volkswagen) även meddelat att dokument från ett företags rättsavdelning inte skyddas av ombudssekretess.

Det finns ytterligare en viktig förutsättning för att sekretesskydd skall gälla mellan klienten och ombudet. Ombudet skall vara auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz (se direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster). Advokater med auktorisation från andra länder – exempelvis USA – omfattas inte av sekretesskyddet (se mål 155/79 AM & S Europe Limited mot Europeiska kommissionen).

Av det ovan beskrivna framgår att ett auktoriserat patentombud enligt utredningens förslag kommer att vara skyldigt att utlämna skriftligt handlingar på Konkurrensverkets begäran. Det gäller även sådana skriftliga handlingar som kan omfattas av patentombudets tystnadsplikt. Utredningens bedömning är att det saknas skäl att föreslå ändringar i konkurrenslagen. Utredningens uppfattning är i stället att de allmänna principerna om proportionalitet, alltså att

den som är uppgiftsskyldig enligt konkurrenslagen inte får betungas onödigt, är nog för dessa fall. Det skall i sammanhanget även framhållas att ett patentombud, eller annan, inte är skyldig att röja företagshemligheter av teknisk natur. Sådan information får som redan nämnts Konkurrensverket vare sig begära in eller ta som utredningsmaterial vid en undersökning hos ett företag eller hos annan där det kan antas att bevis finns.

Det kan förefalla att den av utredningen föreslagna begränsningen i möjligheten att höra ett vittne kan inverka på Konkurrensverkets tillsynsmöjligheter (se avsnitt 8). Den av utredningen föreslagna ändringen i 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken skall dock bara vara tillämplig i domstolsprocess för det auktoriserade patentombudet när det gäller rådgivning eller annat biträde i patenträttsliga angelägenheter. Med den avgränsningen av begreppet patenträttsliga angelägenheter som föreslås i avsnitt 9.3 följer att Konkurrensverkets tillsynsverksamhet inte skall behöva påverkas negativt.

### 10.3 Skatteverkets taxerings- och skatterevisionsverksamhet

**Utredningens bedömning:** Frågeförbudet och inskränkningen i editionsplikten för auktoriserade patentombud kommer inte att inverka på Skatteverkets revisionsverksamhet. De handlingar som enligt utredningens förslag är skyddade i domstolsprocess är sådana som rör patenträttsliga angelägenheter. Sådana handlingar granskas normalt inte vid en revision.

**Utredningens bedömning:** Av utredningens direktiv framgår att det särskilt skall övervägas vilken inverkan utredningens förslag om ändring i rättegångsbalken kan få på Skatteverkets revisionsverksamhet.

Skatteverket får enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324) förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av uppgift i självdeklaration eller annan taxering. Skatteverket får vidare i vissa syften besluta om en taxerings- och skatterevision hos ett företag (3 kap. 8 § taxeringslagen). En revision är en kontroll av underlaget för bl.a. de deklarations- och kontrolluppgifter som en näringsidkare lämnat till Skatteverket.

Revisionen kan även innebära att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av annan person än den som revideras. Vid en revision granskas bl.a. räkenskaper och andra handlingar som rör verksamheten.

Den reviderade kan begära att en handling skall undantas från revision. Det kan gälla sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, alltså sådana handlingar som kan antas innehålla uppgifter som t.ex. advokater, läkare m.fl. har anförtrotts i sin yrkesutövning och som därför omfattas av tystnadsplikt (3 kap. 13 § första stycket 1 taxeringslagen och 16 § lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet). Vidare undantas annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon annans kännedom och handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen (3 kap. 13 § första stycket 2 taxeringslagen).

Begäran om att en handling skall undantas från revision kan göras muntligt eller skriftligt hos revisorn eller också skriftligt ställas till länsrätten. Om en handling begärs undantagen, och revisorn anser att den skall granskas, skall handlingen omedelbart förseglas och under betryggande former överlämnas till länsrätten.

Den av utredningen föreslagna ändringen i 36 kap. 5 § rättegångsbalken och därmed också begränsningar i skyldigheten att tillhandahålla handlingar skall enbart vara tillämplig när det gäller rådgivning i patenträttsliga angelägenheter. Det innebär att skatterättsliga angelägenheter inte omfattas av utredningens förslag.





## 11 Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens förslag

**Utredningens bedömning:** Den föreslagna lagstiftningen kan initialt förväntas leda till kostnadsökning för det allmänna i och med inrättandet av en ny myndighet, den s.k. Patentombuds-nämnden. Nämndens verksamhet bör emellertid kunna finansieras genom avgifter. I övrigt bör förslagen inte få några nämnvärda statsfinansiella konsekvenser.

En lagstiftning på området kommer att få positiva effekter för näringslivet och underlätta för näringsidkarna, inte minst för små och medelstora företag, att verka på lika villkor på den inre marknaden inom Europeiska unionen (EU). Även situationen vid patenträttsliga tvister utomlands kommer att bli mer jämlik med den föreslagna lagstiftningen.

Förslagen får inga konsekvenser när det gäller kostnader och intäkter för kommuner och landsting, den kommunala självstyrelsen, sysselsättningen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, den offentliga servicen i olika delar av landet, jämställdheten mellan män och kvinnor och möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

För kommittéers och särskilda utredares arbete gäller bestämmelserna i kommittéförordningen (1998:1474). I förordningen anges bl.a. att konsekvenserna i olika hänseenden av utredningsförslag skall redovisas. Av 14 § kommittéförordningen följer att om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, skall en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. Beträffande kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner, landsting, skall kommittén föreslå en finansiering. Av 15 § i samma förordning följer vidare att om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala själv-

styrelsen skall konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

Utredningen har haft i uppdrag att se över möjligheten till ett förstärkt skydd för tystnadsplikt för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning, dvs. patentombud. Behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn har särskilt utretts.

### *Statsfinansiella konsekvenser*

Som utredningen konstaterat i avsnitten 9.1–2 bör en ny nämnd inrättas (Patentombuds-nämnden), som ges huvudansvaret såväl för att examination anordnas för dem som söker auktorisation och utövar tillsyn över de auktoriserade patentombudens verksamhet. För att lägga fast vad som avses med god patentombudssed på området kan det sannolikt också bli nödvändigt att Patentombuds-nämnden tar fram riktlinjer och föreskrifter.

Eftersom en ny auktorisationsordning instiftas gör utredningen den bedömningen att den föreslagna lagen om auktorisation av patentombud kan föra med sig ett ökat resursbehov. Kostnaderna för Patentombuds-nämnden bör i princip täckas av avgifter som tas ut i samband med prövning av ansökningar om auktorisation samt också årsavgifter för upprätthållande av auktorisation. Härigenom tillförs nämnden regelbundet medel. I övrigt gör utredningen den bedömningen att lagförslagen inte leder till några nämnvärda kostnadsökningar för det allmänna.

### *Konsekvenser för svenska patentombud*

Lagstiftningen i Sverige skiljer sig i dagsläget mot förhållandena i andra länder, bl.a. i Europa och USA. En svensk lagstiftning på området kommer att underlätta för svenska patentombud att få ett sekretesskydd i rättegång i andra länder, vilket i sin tur kan leda till ökad konkurrenskraft. När väl lagstiftningen är genomförd, kommer det således att få positiva konsekvenser för svenska patentombud och deras möjligheter att konkurrera på en större marknad.

Initialt kommer den nya lagstiftningen sannolikt att medföra vissa merkostnader för utbildningsinsatser för patentombuden. Vidare kommer den föreslagna lagstiftningen att i form av främst ansöknings- och årsavgifter till Patentombudsämnden leda till högre kostnader för samtliga framtida auktoriserade patentombud, vilket på sikt kommer att drabba patentombudens kunder genom höjda priser. Kostnaden kan dock vara motiverad eftersom auktoriserade patentombud kan erbjuda en tjänst som är mer värd för kunden (tystnadsplikt och begränsning i vittnesplikten).

### *Patentombudsämnden och avgiftsfinansiering*

I avsnitt 9.2 föreslår utredningen att det skall inrättas en ny myndighet, alltså Patentombudsämnden, som skall finansieras med såväl auktorisationsavgifter som årsavgifter för de som är auktoriserade patentombud.

Kostnaderna för myndighetens verksamhet är dock svåra att beräkna, eftersom den av utredningen föreslagna auktorisationsordning inte finns att tillgå. Utredningen har därför inte kunnat jämföra Patentombudsämndens kostnader med en motsvarande myndighets kostnader. Utredningen utgår dock från att intäkterna från ansöknings- och årsavgifter skall uppgå till den fulla kostnaden för myndighetens verksamhet.

Utredningen kan inte beräkna hur många anställda som krävs för verksamheten, men menar att det åtminstone behövs en handläggare och en sekreterare. Därutöver bör Patentombudsämndens kansli ledas av en chef. Vidare kommer nämnden bestå av ett antal externa ledamöter, för vilka kommer utgå arvode. Andra kostnader som myndigheten kommer att ha är hyres-, rese-, porto- och telefonkostnader m.m. samt kostnader för ett löpande ADB-system. Inledningsvis kommer Patentombudsämnden också att ha en

kostnad som hänförs till inköp av nya datorer, programvara, möbler o. dyl.

Det finns ingen statistik på hur många personer som är verksamma som patentombud i Sverige. Enligt statistik från epi (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) fanns det den 19 februari 2007 däremot 282 svenska patentombud upptagna på Europeiska patentverkets lista över behöriga ombud, s.k. epi-ombud. Flertalet av dessa epi-ombud bedriver sedan minst fem år yrkesverksamhet i Sverige som till huvudsak består i biträde i patenträttsliga angelägenheter. Enligt utredningens förslag till övergångsbestämmelser kan därmed dessa ombud ansöka om auktorisation hos Patentombudsämnden under nämndens första verksamhetsår. Det innebär att nämnden under sitt första verksamhetsår kommer att tillföras medel genom auktorisationsavgiften, vilket sannolikt kan täcka den fulla kostnaden för myndighetens verksamhet under det första året.

Det är som redan nämnts svårt att beräkna vad Patentombudsämndens verksamhet kan kosta per år. Utredningen uppskattar ändå att nämnden kommer kosta 10 miljoner kronor per år. Med utgångspunkt i antalet medlemmar i Svenska Patentombudsförbundet (248 st.) och Sveriges IP-ombuds Samfund (510 st.) antar vidare utredningen att stocken patentombud är 500 personer och av en antagen 20-årig verksamhet i genomsnitt inflödet och utflödet årligen är 25 personer. De första åren kommer dock fler ansökningsärenden eftersom det instiftas en ny auktorisationsordning. Om auktorisationsavgiften läggs på 50 000 kronor och årsavgiften på 17 500 kronor täcks myndighetens kostnader. Det finns dock oändligt många andra kombinationer mellan de två avgiftstyperna. Om auktorisationsavgiften läggs på 100 000 kronor blir årsavgiften i stället 15 000 kronor. Som ett tredje exempel kan nämnas att om auktorisationsavgiften läggs på 25 000 kronor blir årsavgiften ungefär 18 800 kronor.

*Övriga konsekvenser*

När det gäller kostnader för landsting och kommuner bedömer utredningen att förslaget inte kommer att ha några nämnvärda konsekvenser. Inte heller bedöms förslagen ha några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, sysselsättningen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, den offentliga servicen i olika delar av landet, jämställdheten mellan män och kvinnor och möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.



## 12 Författningskommentar

### 12.1 Förslag till lag (----:-- ) om auktorisation av patentombud

#### *Allmänna bestämmelser*

#### 1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om auktorisation av patentombud, tillsyn och disciplinära åtgärder.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. I den klargörs att lagen endast omfattar auktoriserade patentombud. Enligt svensk rätt får däremot också patentombud som inte auktoriserats utöva patentombudsverksamhet.

#### 2 §

I denna lag avses med

1. *patentombud*: en fysisk person vars yrkesutövning innefattar att biträda i patenträttsliga angelägenheter,
2. *auktoriserat patentombud*: ett patentombud som auktoriserats av Patentombudsnamnden, samt
3. *patenträttsliga angelägenheter*: angelägenheter som rör
  - a. bedömningen av en uppfinnings patenterbarhet,
  - b. förberedelser inför och ansökan om patent samt andra förfaranden rörande patent inför en myndighet eller organisation,
  - c. bedömningen av ett patents giltighet, ett patents eller en patentansökans skyddsomfång, intrång i patent och äganderätt till ett patent eller en patentansökan,
  - d. förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden, och

## e. andra liknande angelägenheter.

Paragrafen innehåller definitioner som används genomgående i lagen och gör det möjligt att avgränsa den personkrets som omfattas av lagen.

Av *punkten 1* framgår att patentombud är fysiska personer som i sin yrkesutövning lämnar biträde i bl.a. patenträttsliga angelägenheter. Det är en vidsträckt kategori av yrkesutövare som omfattas av lagens begrepp patentombud, och dessa kan vara såväl fristående patentkonsulter vid patent- eller advokatbyråer som företagsinterna jurister och civilingenjörer. Detta har närmare behandlats i avsnitt 9.1

I *punkten 2* definieras vem som är ett auktoriserat patentombud. Auktorisation behandlas närmare i kommentaren till 4 §.

I *punkten 3* finns en exemplifierande uppräkningslista av vad som avses med patenträttsliga angelägenheter och har behandlats i avsnitt 9.3. Med andra liknande angelägenheter i punkten e avses sådana angelägenheter som ryms inom patentskyddets tillkomst, upprätthållandet av rättigheterna och beivrande av intrång i rättigheterna enligt punkterna a–d. Med patenträttsliga angelägenheter avses inte sådana angelägenheter som kan komma i konflikt med t.ex. konkurrenslagens (1993:20) bestämmelser.

Ett patentombuds rådgivning och biträde i andra immaterialrättsliga angelägenheter omfattas inte av begreppet patenträttsliga angelägenheter. Det hindrar dock inte att auktoriserade patentombud ägnar sig åt sådan eller annan rådgivning (jfr punkten 1).

Vidare är verksamhet som utförs inom ramen för en myndighets uppdrag inte att hänföra till biträde i patenträttsliga angelägenheter i lagens mening. Således innefattar det arbete som handläggare vid Patent- och registreringsverket (PRV) ägnar sig åt inte biträde i patenträttsliga angelägenheter.



*Patentombudsämnden*

## 3 §

Patentombudsämnden skall

1. pröva ansökningar om auktorisation av patentombud,
2. föra register över auktoriserade patentombud,
3. utöva tillsyn över auktoriserade patentombud,
4. pröva frågor om disciplinära åtgärder mot auktoriserade patentombud,
5. verka för att god patentombudssed utvecklas och följs, och
6. pröva övriga frågor enligt denna lag.

Regeringen utser ledamöter i Patentombudsämnden. Ordföranden skall vara lagfaren. Närmare bestämmelser om Patentombudsämnden och dess verksamhet meddelas av regeringen.

I paragrafen anges Patentombudsämndens verksamhet, som har behandlats i avsnitt 9.2. Närmare handläggningsregler för myndigheten framgår av förvaltningslagen (1986:223).

I *första stycket* punkterna 1–6 redovisas de uppgifter som Patentombudsämnden har. Patentombudsämnden är den myndighet som prövar frågor om auktorisation och registrerar auktoriserade patentombud (punkterna 1–2). Av förvaltningslagens bestämmelser följer att handläggning av ärenden hos myndighet skall ske skyndsamt. Patentombudsämnden utövar tillsyn och prövar frågor om disciplinära åtgärder (punkterna 3–4). Att nämnden skall utöva tillsyn innebär bl.a. en skyldighet att tillse att auktoriserade patentombud utför sina uppdrag på det sätt och med den kvalitet som god sed kräver och att de i övrigt följer lagens bestämmelser. Vidare har Patentombudsämnden en skyldighet att självmant eller efter anmälan ta upp ett disciplinärende. Det står också nämnden fritt att ta upp och utreda frågor utan att det har föranletts av misstankar mot ett patentombud. Exempelvis kan bland ett antal patentombud undersökas om det mer allmänt tillämpas en viss praxis som nämnden funnit skäl att angripa mot i ett konkret fall. Det anges också i punkten 5 att Patentombudsämnden i sin verksamhet skall utveckla och främja god sed. Det innebär att auktoriserade patentombud skall verka i enlighet med bl.a. de handlingsnormer som kommer till uttryck i de beslut som fattas av Patentombudsämnden (se också 5 §). Slutligen anges i punkten 6 att

nämnden har att pröva andra frågor, exempelvis försäkringsfrågor, enligt lagen.

I *andra stycket* anges de grundläggande förutsättningarna för Patentombudsnsammansättning. Det ges också ett särskilt bemyndigande till regeringen att meddela närmare bestämmelser om nämnden. I en förordning kan bl.a. föreskrivas de närmare förutsättningarna för Patentombudsnsammansättningarna för Patentombudsnsammansettningen samverka med andra utländska myndigheter (jfr bl.a. artikel 56 i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer).

### *Auktorisation*

#### 4 §

För auktorisation krävs att en sökande

1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
2. har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet,
3. hos Patentombudsnsammansettningen har avlagt godkänt kunskapsprov,
4. i sin yrkesutövning bedriver verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter, och
5. är redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnsammansettningen bevilja undantag från kraven i första stycket 2–4.

Närmare bestämmelser om villkoren för auktorisation av patentombud meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

I paragrafen behandlas villkoren för att bli auktoriserad som patentombud. För auktorisation krävs att vissa kunskaps- och kompetenskrav är uppfyllda. Kraven i punkterna 1, 4 och 5 skall inte bara vara uppfyllda när auktorisation beviljas utan även efter denna tidpunkt.

I *första stycket* punkten 1 anges de allmänna kraven för auktorisation, dvs. att ett patentombud inte får vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Ett auktoriserat patentombud skall vidare ha en självständig ekonomisk ställning, och den som är försatt i konkurs eller är underkastad näringsförbud skall därför inte kunna vara auktoriserad.

I *punkterna 2 och 3* har det säkerställts att ett patentombud skall ha en viss grundläggande kunskaps- och erfarenhetsnivå vid ansökan om auktorisation och har behandlats i avsnitten 9.4.1–3. En sökande skall ha avlagt en magisterexamen, alltså fyra års teoretisk studier på högskolenivå, och ha minst fyra års praktisk erfarenhet av kvalificerad karaktär av biträde i patenträttsliga angelägenheter. Kraven på utbildning och yrkeserfarenhet skall vara uppfyllda för att sökanden hos Patentombudsämnden skall få avlägga det särskilda kunskapsprovet, i vilket ingår ett antal grundläggande ämnesområden som ett auktoriserat patentombud använder i sin yrkesutövning.

Av *punkten 4* framgår att patentombud i sin yrkesutövning skall bedriva verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter. Detta har behandlats i avsnitt 9.4.

I *punkten 5* anges ett allmänt krav på redbarhet och allmän lämplighet som ger Patentombudsämnden en möjlighet att göra en prövning vid beslut om auktorisation. Dessa krav tar sikte på frågan om sökandens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet motsvarar de krav som bör ställas på ett auktoriserat patentombud. Kraven på redbarhet och allmän lämplighet har behandlats i avsnitt 9.4.5.

I *andra stycket* ges en möjlighet för Patentombudsämnden att, om särskilda skäl föreligger, auktorisera en sökande utan hinder av att kravet på teoretisk examen, viss yrkeserfarenhet, godkänt kunskapsprov eller relevant yrkesutövning inte är uppfyllt enligt punkterna 2–4. Möjligheten till dispens skall dock tillämpas restriktivt. Ett exempel på patentombud som kan få dispens från vissa av auktorisationsvillkoren är de som med godkänt resultat har avlagt den europeiska patentombudsexamen (*European qualifying examination*, EQE). Dessa ombud har redan genomgått ett kvalificerat kunskapsprov och bör därför endast behöva genomgå de delar av det svenska kunskapsprovet som inte har en motsvarighet i den europeiska patentombudsexamen (jfr övergångsbestämmelserna).

Av *tredje stycket* framgår slutligen ett särskilt bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, att i en förordning föreskriva om de närmare kraven på teoretisk examen, praktisk utbildning m.m. Detta kan t.ex. gälla föreskrifter om vad som krävs för att få avlägga kunskapsprovet hos Patentombudsämnden, vilka ämnesområden som kunskapsprovet skall omfatta och om erkännande av yrkeserfarenhet som skaffats i annat land

(jfr kapitel II i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer).

### *God sed och tystnadsplikt*

#### 5 §

Ett auktoriserat patentombud skall agera enligt god sed i branschen och får inte utan laglig skyldighet eller samtycke från uppdragsgivaren röja eller använda vad ombudet har fått kännedom om i sin yrkesutövning. Patentombudet skall se till att ombudets biträden iakttar motsvarande tystnadsplikt.

Paragrafen innehåller en allmän skyldighet för ett auktoriserat patentombud att driva sin verksamhet enligt god sed och att en tystnadsplikt skall gälla för det som ombudet får kännedom om i sin yrkesutövning. Tystnadsplikten har behandlats i avsnitt 9.5.

I kravet att följa god sed i branschen ligger bl.a. en skyldighet för patentombudet att tillvarata sin huvudmans intressen och att inte främja orätt.

Av paragrafen följer att det är en vidsträckt tystnadsplikt som gäller och omfattar inte bara sådant som rör patenträttsliga angelägenheter (jfr med begränsningen i vittnesplikten). Tystnadsplikt följer automatiskt när ett patentombud har auktoriserats och innebär att patentombudet, också efter att uppdraget är slutfört, inte obehörigen får röja uppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Ett patentombud får inte heller, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för annan, använda uppgifter som han eller hon fått i sitt arbete. Som ett exempel kan nämnas köp av aktier baserat på förtrolig information om ny patenterbar innovation. Ett patentombud får bara lämna uppgifter, eller på annat sätt använda dessa, om det är medgivet i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det.

Ett patentombudet har också en skyldighet att, vanligen genom avtal, försäkra sig om att ombudets biträden är bundna av tystnadsplikt.

Ett ombud som bryter mot bestämmelsen kan dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken. Också skadestånd kan utgå. För straffbarhet enligt brottsbalken krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet, och i ringa fall skall

patentombudet inte dömas till ansvar. Straffet för ett uppsåtligt brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år. Har brott mot tystnadsplikten skett av oaktsamhet är påföljden begränsad till böter.

Ett auktoriserat patentombud som bryter tystnadsplikten eller inte agerar enligt god sed riskerar disciplinär åtgärd i form av varning eller, i allvarigare fall, upphävd auktorisation (se kommentaren till 9 §).

Åsidosättande av avtalad tystnadsplikt kan inte straffas enligt brottsbalkens regler. Ett biträde som inte har auktoriserats kan således inte ställas till ansvar enligt 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken, men kan däremot medföra skadeståndspåföljd. Om anställda hos ett ombud eller utomstående biträden obehörigen röjer eller utnyttjar en företagshemlighet hos patentombudet, kan även skadestånd utdömas enligt 5–9 §§ lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

### *Försäkring*

#### 6 §

Ett auktoriserat patentombud skall omfattas av en försäkring eller hos Patentombudsnamnden ställa säkerhet för den ersättningskyldighet som patentombudet i sin yrkesutövning kan ådra sig gentemot annan än sin arbetsgivare.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnamnden bevilja undantag från kravet på försäkring eller säkerhet.

Av paragrafen framgår ett auktoriserat patentombuds skyldighet att omfattas av ansvarsförsäkring m.m. Det huvudsakliga syftet med kravet på försäkring eller säkerhet är att täcka förmögenhetsskada som kan uppstå som ett resultat av patentombuds yrkesutövning. Ett patentombud skall se till att omfattas av en försäkring när det har auktoriserats. Ett auktoriserat patentombud som inte omfattas av en ansvarsförsäkring kan drabbas av disciplinär påföljd (se 9 §).

I *första stycket* klargörs att ett auktoriserat patentombud som i sin yrkesutövning lämnar biträde till annan än sin arbetsgivare skall omfattas av en ansvarsförsäkring eller till Patentombudsnamnden ställa godtagbar säkerhet. Detta innebär att ett auktoriserat patentombud har en skyldighet att antingen själv ha en ansvarsförsäkring

eller att se till att ombudet omfattas av en ansvarsförsäkring som tecknats av annan (t.ex. arbetsgivaren). Det ligger i sakens natur att ett auktoriserat patentombud också ansvarar för sina biträden, och även dessa skall omfattas av ansvarsförsäkringen.

Det är utan betydelse vem som tecknar ansvarsförsäkringen. I praktiken kommer förmodligen arbetsgivaren att teckna försäkring kollektivt för samtliga auktoriserade patentombud och deras biträden som är sysselsatta i rörelsen eller bolaget. Patent- och advokatbyråer tecknar redan i dag ansvarsförsäkringar för sina anställda och försäkringskravet kan därför inte medföra några större förändringar i praktiken jämfört med dagens situation.

Av *andra stycket* följer att Patentombudsnamnden kan medge undantag från kravet på ansvarsförsäkring eller säkerhet.

### *Uppgiftsskyldighet*

#### 7 §

Ett auktoriserat patentombud skall lämna Patentombudsnamnden de uppgifter som nämnden behöver för att utöva sin verksamhet.

Om det för ett auktoriserat patentombud inträffar någon omständighet som innebär att kraven för auktorisation inte längre är uppfyllda, skall patentombudet genast meddela det till Patentombudsnamnden.

Paragrafen innebär att ett patentombud har viss upplysnings-skyldighet mot Patentombudsnamnden.

Enligt *första stycket* har ett auktoriserat patentombud en skyldighet att lämna de uppgifter som Patentombudsnamnden efterfrågar i ett tillsynsärende. Bland annat skall ombudet ge nämnden tillgång till de handlingar, såväl fysiska som digitala, som kan vara av betydelse i det ärende som utreds. Syftet med uppgiftsskyldigheten är att möjliggöra nämndens tillsyn. Patentombudsnamnden kan också inhämta uppgifter från andra myndigheter och branschorganisationer.

I *andra stycket* klargörs att ett auktoriserat patentombud har en skyldighet att självant informera Patentombudsnamnden om sådan omständighet som innebär hinder för auktorisation enligt 4 §, t.ex. om ett patentombud upphör att i sin yrkesutövning bedriva verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter. Ombu-

det har då en skyldighet att anmäla detta till nämnden och nämnden har då att ompröva auktorisationen. Ett patentombud som t.ex. anställts av PRV kan söka dispens för denna anställning.

#### *Upphävande av auktorisation på egen begäran*

##### 8 §

Patentombudsnämnden skall upphäva auktorisationen för ett patentombud som begär det.

Av paragrafen följer en skyldighet för Patentombudsnämnden att upphäva auktorisationen och avregistrera ett auktoriserat patentombud när patentombudet framställt en begäran härom.

#### *Disciplinära åtgärder m.m.*

##### 9 §

Patentombudsnämnden skall upphäva auktorisationen för ett patentombud som

1. inte längre uppfyller kraven för auktorisation,
2. inte betalar föreskrivna avgifter, eller
3. handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag.

Föreligger förmildrande omständigheter får Patentombudsnämnden i stället meddela varning eller, om det är tillräckligt, en erinran. Patentombudsnämnden får helt underlåta åtgärd om det finns särskilda skäl.

Ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart.

Paragrafen rör ingripanden i disciplinär ordning och har närmare behandlats i avsnitt 9.6. Ett ärende om disciplinär åtgärd kan tas upp av Patentombudsnämnden självmant eller efter anmälan av en enskild som t.ex. är missnöjd med ett patentombud (jfr kommentaren till 7 §).

I *första stycket* anges när Patentombudsnämnden kan upphäva ett patentombuds auktorisation. Av *punkten 1* följer att nämnden skall upphäva auktorisationen och avregistrera ett patentombud som inte längre uppfyller kraven för registreringen i 4 §. Det kan exempelvis vara att ett auktoriserat patentombud inte längre i sin yrkes-

utövning bedriver verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter eller har agerat oetiskt. Av *punkterna 2 och 3* framgår vidare att Patentombudsämnden skall upphäva auktorisationen för ett patentombud som inte betalat föreskrivna avgifter eller som i övrigt handlat i strid med lagens bestämmelser. Som ett exempel kan nämnas att ett auktoriserat patentombud åsidosatt tystnadsplikten som följer av 5 § eller skyldigheten att omfattas av en ansvarsförsäkring enligt 6 §.

Av *andra stycket* framgår att Patentombudsämnden kan tillrättavisa ett patentombud och meddela erinran eller varning. Erinran kan tillgripas vid förfaranden som är olämpliga, medan varning kan meddelas för klart klandervärda förfaranden som vid en upprepning kan leda till upphävande av auktorisationen. När det bedöms som lämpligt kan Patentombudsämnden helt avstå från att vidta disciplinär åtgärd. Möjligheten att avstå från disciplinär åtgärd skall emellertid tillämpas restriktivt eftersom det annars finns risk för att förtroendet för det disciplinära förfarandet undermineras. Ett exempel på när det kan vara motiverat att underlåta disciplinär åtgärd är när ett auktoriserat patentombud under en begränsad tidsperiod arbetar vid PRV eller Patentombudsämnden. I sådana fall ger inte ombudet biträde i patenträttsliga angelägenheter (jfr kommentaren till 2 §).

Valet av disciplinär åtgärd beror på vad som hänt och hur, och om det skett uppsåtligt eller oaktsamt.

I *tredje stycket* föreskrivs att ett beslut om upphävande av auktorisation gäller omedelbart. Det innebär att ett patentombud inte kan fortsätta sin verksamhet som auktoriserat patentombud genom att överklaga beslutet (jfr kommentaren till 10 §). Motsvarande gäller för tillsynen av andra yrken, t.ex. advokater.

### *Överklagande*

#### *10 §*

Ett slutligt beslut som meddelats av Patentombudsämnden enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Myndigheters beslut skall normalt kunna prövas av högre instans.



Av paragrafens *första stycke* framgår att den som Patentombuds-nämndens beslut berör, t.ex. beträffande auktorisation, dispens och disciplinär påföljd, kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, dvs. länsrätt (se 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar).

*Andra stycket* innehåller en regel om att prövningstillstånd krävs för att kammarrätten skall pröva talan, vilket numera är huvudregel när beslut av länsrätten överklagas (se även 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291)).

Som framgår av lagens 9 § tredje stycket skall beslut om upphävande av auktorisation verkställas omedelbart. Vid överklagande av ett sådant beslut till länsrätt och kammarrätt har domstolarna möjlighet att inhibera ett beslut om att upphäva auktorisation (28 § förvaltningsprocesslagen).

### *Straffansvar*

#### *11 §*

Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserat patentombud döms till böter.

Genom paragrafen ges ett skydd för titeln Auktoriserat patentombud. Påföljden har angetts till böter, dvs. dagsböter.

Förtroendet för auktorisationsordningen förutsätter att huvudmannen eller annan kan utgå från att den som utger sig för att vara ett auktoriserat patentombud har viss kunskapsnivå, omfattas av den lagfästa tystnadsplikten och har att följa etiska regler samt står under tillsyn av Patentombuds-nämnden som har möjlighet att utdela påföljder för överträdelse av lagens regler. Den omständigheten att endast auktoriserade patentombud omfattas av frågeförbud i rättegång (se avsnitt 8 och kommentaren till 35 kap. 6 § rättegångsbalken) innebär att det är viktigt att kunna förvisa sig om att bara den som är auktoriserad enligt lagen kan använda sig av titeln Auktoriserat patentombud.

*Avgifter*

## 12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till Patentombudsämnden.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om avgifter (se också avsnitt 11).

## Övergångsbestämmelser

---

1. Denna lag träder i kraft den ...

2. Den som vid ikraftträdandet sedan minst fem år bedriver yrkesverksamhet i Sverige som till huvudsak består i biträde i patenträttsliga angelägenheter och som vid tidpunkten för ikraftträdandet finns upptagen på Europeiska patentverkets lista över behöriga ombud, får auktoriseras trots att kraven i 4 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda. Detta gäller dock endast om ansökan om auktorisation lämnas in till Patentombudsämnden inom ett år från det att lagen har trätt i kraft.

Övergångsbestämmelserna innebär att lagens krav på teoretisk examen, praktisk yrkeserfarenhet och godkänt kunskapsprov avlagt hos Patentombudsämnden inte skall tillämpas på en sökande som dels är uppförd på listan över ombud (s.k. epi-ombud) som får uppträda inför det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) enligt artikel 134.1 i den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC), dels i sin yrkesutövning bedriver verksamhet som rör patenträttsliga angelägenheter. Verksamheten skall huvudsakligen avse patenträttsliga angelägenheter och skall ha bedrivits i minst fem år vid tidpunkten för ansökan om auktorisation.

## 12.2 Förslag till lag om ändring i 36 kap. 5 § rättegångsbalken

### 36 kap.

#### 5 §

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 § eller 5 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd.

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

Utän hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldighet att vittna för

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

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

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

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

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga

rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Paragrafen behandlar det s.k. frågeförbudet, som innebär att ett vittnes särskilda ställning begränsar möjligheterna att höra vittnet angående vissa frågor. Paragrafen har närmare behandlats i avsnitt 8. Frågeförbudets förhållande till konkurrensrätten och skattelagstiftningen har behandlats i avsnitten 10.2 och 10.3.

Genom ett tillägg i *andra stycket* utvidgas frågeförbudet till att också omfatta auktoriserade patentombud enligt lagen om auktorisation av patentombud. För att frågeförbudet skall gälla måste vittnesförhöret avse patenträttsliga angelägenheter. Begreppet patenträttslig angelägenhet definieras i 2 § lagen om auktorisation av patentombud. Av ordalydelsen framgår att frågeförbudet även omfattar ett auktoriserat patentombuds biträden. Som ett auktoriserat patentombuds biträde skall anses både anställda hos ombudet och utomstående experter som biträtt patentombudet.

Frågeförbudet gäller också för sådant som har förekommit före ikraftträdandet så länge vittnesförhöret äger rum efter det att lagen trätt i kraft. Det följer av allmänna processrättsliga principer.

Att frågeförbudet motsvaras av ett undantag från editionsplikten framgår av 38 kap. 2 § rättegångsbalken. Motsvarande undantag som gäller för edition kommer vidare att gälla för syn och för beslag i brottmål (se 39 kap. 5 § resp. 27 kap. 2 § rättegångsbalken). Detsamma kommer också att gälla vid intrångsundersökning i en patenttvist (se 59 f § andra stycket patentlagen (1967:837)).

### 12.3 Förslag till lag om ändring i 9 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100)

Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot advokat eller om advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller i ärende a) om godkännande eller auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering, och b) om auktorisation av patentombud, om disciplinärt ingripande mot auktoriserat patentombud eller om upphävande av auktorisation. Föreskrifterna i 14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller utländskt organ. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2000:443).

Paragrafen innebär att viss sekretess kan gälla för sådana uppgifter som kommit in eller upprättas hos Patentombudsämnden. Den har närmare behandlats i avsnitten 10.1.5 och 10.1.8.

I *andra stycket* har ett tillägg gjorts för att även omfatta uppgifter som hanteras av Patentombudsämnden. För uppgifter om ett patentombud som söker auktorisation eller är auktoriserat kan sekretess gälla för ombudets ekonomiska ställning eller för annans personliga eller ekonomiska förhållanden. Beslut av Patentombudsämnden kan dock inte beläggas med sekretess.

Paragrafen uppställer ett rakt skaderekvisit och huvudregeln är då offentlighet. Uppgifterna skall alltså lämnas ut, om det inte vid en skadeprövning finns anledning att misstänka att ett utlämnande skulle skada den i vars intresse sekretessen gäller.

Det har i *andra stycket* också gjorts vissa ändringar av rent redaktionell natur.





Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005

## Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall se över möjligheten till förstärkt skydd för tystnadsplikten för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning. Behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn skall särskilt utredas. Utredaren skall lämna förslag till de lagändringar som bedöms lämpliga.

Utredaren skall beakta vad som föreslogs av Patentfördragsutredningen. Patentfördragsutredningen, som avlämnade sitt betänkande Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66) den 21 augusti 2003, föreslog att sekretesskyddet för förtrolig information i patenträttsliga angelägenheter borde förstärkas genom en utvidgning av regeln i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Det förstärkta sekretesskyddet skulle enligt utredningen kräva någon form av auktorisation hos ett behörigt organ. Utredningen föreslog att bestämmelserna om auktorisation och de skyldigheter och sanktioner som är knutna till auktorisationen borde tas in i en särskild lag. Frågan om de närmare förutsättningarna för auktorisation borde därför enligt utredningen utredas särskilt.

Uppdraget skall redovisas senast den 20 december 2006.

## Bakgrund

### *Några regler om tystnadsplikt*

För ett patentombud, som inte är advokat, finns det i dag ingen lagstadgad reglering av tystnadsplikt för det ombudet fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Särskilda stadgar och vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer gäller för ombud som är medlemmar av Svenska Patentombudsforeningen, Patentkonsulters Samfund och Sveriges Patentbyråers Förening. Enligt dessa stadgar och regler får ett ombud inte, utan att det finns en laglig skyldighet att lämna upplysningar, utan vederbörligt samtycke från huvudmannen, yppa något som anförtrots ombudet i dess verksamhet eller som ombudet i samband därmed fått veta. Ombudet är även skyldigt att ålägga sin personal tystnadsplikt i samma utsträckning. Denna tystnadsplikt är i praktiken en förutsättning för att få uppdrag. En hög grad av hemlighållande krävs i patentärenden, bl.a. av konkurrensskäl, men även för att patentsökanden inte skall gå miste om det eftersträvade patentskyddet.

När det gäller patenträttsliga angelägenheter är det vanligt att patentombud anlitas för juridisk rådgivning eller för biträde i ansökningsärenden eller patenträttsliga mål. En annan vanlig situation är att företaget har egna bolagsjurister som anlitas för dessa funktioner. I den utsträckning dessa personer fungerat som rättegångsombud eller biträde gäller enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken att de får höras som vittnen om vad som anförtrots dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. I fråga om editionsförelägganden (dvs. skyldighet att förete skriftlig handling) gäller i dessa fall samma regler som för advokater och deras biträden. Det finns däremot inte några regler som hindrar att patentombud eller bolagsjurister höras i rättegång om sådana uppgifter som anförtrots dem i annan egenskap än rättegångsombud eller biträde. Inte heller finns det bestämmelser som hindrar editionsföreläggande avseende skriftliga handlingar som de haft befattning med när de bistått ett företag i en rättslig angelägenhet om de inte varit rättegångsombud eller biträde åt företaget.

Vid revisionen av europeiska patentkonventionen (EPC) uppmärksammades att problem uppkommit för europeiska patentombud i samband med rättegångar i Förenta staterna. Om förtrolig information lämnats av en klient till ett patentombud och informa-



tionen inte varit skyddad enligt vittnes- eller editionsreglerna i uppgiftslämnarens hemland, har amerikanska domstolar ansett att något skydd för information inte heller kan ges i en amerikansk rättstvist. Mot den bakgrunden intogs i EPC 2000 en ny bestämmelse, artikel 134a (1) (d), där det skapas möjlighet för Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd att besluta om tystnadsplikt för patentombud som är behöriga vid det Europeiska patentverket (EPO) och om rätt för dem att vägra röja information i förfaranden hos EPO. Med stöd av artikeln har i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 tagits in en sekretessbestämmelse (regel 101 a). Amerikansk rättspraxis har påverkat regelns utformning. Regeln gäller endast i de fall en klient söker rättsligt råd eller rättslig hjälp i en patenträttslig angelägenhet. Däremot följer av EPC 2000 varken rätt eller skyldighet för de nationella domstolarna att iakttä sekretessprivilegiet i EPC 2000. Reglerna om tystnadsplikt vid EPO är alltså mer långtgående vad gäller skydd för förtrolig information än motsvarande regler i svensk rätt.

Ett sekretessskydd som ofta aktualiseras i patentintrångsmål i Förenta staterna är det så kallade attorney-client privilege. Syftet med detta privilegium är att säkerställa en fullständig och öppen kommunikation mellan juridiska ombud och deras klienter. Privilegiet ger en advokat möjlighet att inför eller i samband med en rättegång vägra att lämna ut viss information som en klient har givit honom eller henne i förtroende. För att privilegiet skall aktualiseras måste det ha funnits ett syfte hos klienten att söka rättsligt råd eller rättslig information. Således måste advokaten ha fått informationen i egenskap av juridisk rådgivare och endast den information som har ett samband med den juridiska rådgivningen faller inom skyddsområdet. I praxis har privilegiet inte ansetts omfatta kommunikation som endast rört affärsmässig rådgivning eller kommunikation som rört rent privata angelägenheter eller då ombudet endast har tillhandahållit teknisk rådgivning.

### *Tidigare utredningar*

Patentfördragsutredningen föreslog i sitt betänkande Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66) att sekretessskyddet för förtrolig information i patenträttsliga angelägenheter borde förstärkas genom en utvidgning av regeln i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Således föreslogs att den som yrkesmässigt lämnar biträde i patent-

rättsliga angelägenheter ("patentombud"), i samma mån som gäller för advokater, under vissa förhållanden befrias från skyldigheten att i rättegång vittna eller på annat sätt röja vad han eller hon fått kännedom om i en patenträttslig angelägenhet. För detta undantag från vittnesplikt borde det, enligt utredningen, krävas att patentombudet registrerats som "auktoriserat patentombud" hos behörigt offentligt organ. Utredningen ansåg att möjligheten till auktorisation borde stå öppen för såväl fristående patentkonsulter som för dem som är anställda hos en viss uppdragsgivare. Utredningen konstaterade emellertid att dess uppdrag enligt direktiven Genomförande av några patenträttsliga konventioner m.m. (dir. 2002:32) var begränsat till överväganden om det finns anledning att införa särskilda regler om tystnadsplikt för patentombud och bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning och att de närmare förutsättningarna för en auktorisationsordning därför borde utredas särskilt. Betänkandet har remissbehandlats.

Konkurrensverket anförde i sitt remissyttrande att inom konkurrensrätten omfattas information som utväxlas mellan en advokat och dennes klient av "legal privilege". Konkurrensverket pekade på att det framgår bl.a. av 54 § konkurrenslagen (1993:20) att Konkurrensverket vid en särskild undersökning inte får kopiera en skriftlig handling vars innehåll kan antas vara av sådant slag att en advokat eller hans biträde inte får höras som vittne avseende handlingens innehåll. Genom utredningens förslag skulle det, enligt Konkurrensverkets mening, skapas en obalans i lagstiftningen som kan leda till tillämpningsproblem. Enligt Konkurrensverkets bedömning skulle obalansen bestå i att reglerna om uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrenslagen inte överensstämmer med de undantag från vittnesplikt och edition som föreslås.

### Behovet av en utredning

De skäl som kan finnas för att förstärka patenträttsliga rådgivares ställning, såvitt avser tystnadsplikten, hänför sig i hög grad till den ojämlika situationen i patenttvister utomlands. Det finns även skäl att beakta den ojämlikhet i sekretesskyddet vid patenträttsliga tvister utomlands som finns i dag mellan företag som anlitar utländska patentombud och de företag som av någon anledning, t.ex. av kostnadsskäl, använder sig av inhemska patentombud.

Föreningen Svenskt Näringsliv har påpekat att skillnader i sekretessregler länder emellan är bland de omständigheter som kan påverka ett företags beslut att lägga sina jurist- och immaterialrättsliga avdelningar utanför Sverige. Detta skulle i takt med att immaterialrätten internationaliseras, kunna medföra negativa effekter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Efterhand kan återväxten av patenträttslig kompetens i landet hotas.

Det går i dag utan större svårighet att avgöra om en person tillhör någon av de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken är undantagna från vittnesplikt. Någon motsvarande avgränsning av de personer som i dag verkar som patentombud är dock inte möjlig att göra för närvarande. Som tidigare påpekats är patentombud visserligen i allmänhet förpliktade att iaktta tystnadsplikt för uppgifter de får kännedom om inom ramen för ett uppdrag. Denna tystnadsplikt är emellertid inte reglerad i lag utan följer med uppdragsförhållandet och, i förekommande fall, av medlemskap i en branschsammanlutning. En förutsättning för att svenska rådgivare skall kunna slippa från vittnes- och editionsplikt i t.ex. Förenta staterna är att de är underkastade tystnadsplikt enligt svensk rätt.

## Uppdraget

En särskild utredare skall se över möjligheten till förstärkt skydd för tystnadsplikt för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning. Behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn skall särskilt utredas. Ett vittnesundantag måste vara grundat på fasta förpliktelser om allmän tystnadsplikt och på ett regelverk som utlöser disciplinförfarande i fall av misskötsamhet. Ett undantag måste således vara förbehållet kvalificerade yrkesutövare. Härvidlag bör konsekvenserna för utländska rådgivare belysas i nu aktuellt hänseende. Det slags auktorisationssystem som nu aktualiseras bör konstrueras så att det står öppet för just de personkategorier som skyddet för tystnadsplikten är avsett för. Systemet bör utformas på ett sätt som gör det möjligt för inhemska och utländska domstolar att förhållandevis lätt konstatera om tystnadsplikt gäller. Utformningen av auktorisationssystemet skall inte syfta till eller få till effekt att ett monopol etableras. Offentlighetsrättsliga inslag eller ett system enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll för auktorisation bör övervägas.

Närings- och konkurrensrättsliga skäl som kan finnas för eller emot en auktorisationsordning skall redovisas.

I sammanhanget skall utredaren särskilt överväga vilken inverkan ett förstärkt skydd för tystnadsplikten kan få för bl.a. Konkurrensverkets möjligheter att effektivt ingripa mot överträdelser av konkurrensreglerna. På likartat sätt skall inverkan för andra myndigheter av att regler i annan lagstiftning kan komma att påverkas kommenteras, t.ex. skattelagstiftningen. Vidare skall utredaren redovisa vilken effekt förslaget får ur ett EG-rättsligt samt närings- och konkurrensrättsligt perspektiv. I detta sammanhang skall utredaren särskilt beakta förslagets konsekvenser för små och medelstora företag.

Utredaren skall lämna förslag till de lagändringar som bedöms lämpliga.

### Samråd

Kommittén bör vid behov samråda med myndigheter och organisationer som kan tänkas beröras av utredarens förslag.

### Överlämnade ärenden

Följande ärenden hos Näringsdepartementet överlämnas för att övervägas i utredarens arbete;

1. Sveriges Patentbyråers Förening, Göran Bergqvist, Svenska Patentombudsföreningens, Lennart Karlström, framställning om uppvaktning rörande auktorisation av patentombud, (dnr N2005/6162/NL),
2. Svenska Patentombudsföreningens skrivelse om auktorisation, (dnr N2005/8756/NL).

## Övrigt

Om förslag lämnas som innebär merkostnader för det allmänna, skall finansiering föreslås.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 20 december 2006.

(Näringsdepartementet)



# Kommittédirektiv



**Tilläggsdirektiv till Tystnadspliktsutredningen (N2005:10) Dir. 2006:110**

---

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006.

## **Sammanfattning av uppdraget**

Tystnadspliktsutredningen (N2005:10) skall redovisa sitt uppdrag senast den 20 juni 2007.

## **Uppdraget**

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 november 2005 (dir. 2005:130) tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att bl.a. se över möjligheten till förstärkt skydd för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning. Utredningen skall enligt direktiven redovisas senast den 20 december 2006.

Uppdraget förlängts. Utredningen skall i stället redovisa sitt uppdrag senast den 20 juni 2007.

(Näringsdepartementet)





## 7 Skydd för patentombuds tystnadsplikt

### 7.1 Inledning

Enligt 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken (RB) får advokater höras som vittnen i en rättegång om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller om den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Detsamma gäller för de biträdande jurister som tjänstgör på ett advokatkontor. Av 38 kap. 8 § RB följer att ett editionsföreläggande inte får avse en handling vars innehåll är sådant att en advokat, eller annan person som haft befattning med handlingen och som omfattas av vittnesbegränsningsregeln i 36 kap. 5 § andra stycket RB, inte får höras som vittne om innehållet i densamma.

När det gäller immaterialrättsliga angelägenheter är det vanligt förekommande att experter anställda vid patentbyråer anlitas som ombud i ansökningsärenden men också för biträde i rättsprocesser. Denna kategori av patentombud representerar såväl juridisk som teknisk sakkunskap. En annan vanlig situation är att företag använder sig av egna anställda experter – ingenjörer eller bolagsjurister. I den mån personer inom någon av de nu nämnda kategorierna har fungerat som rättegångsombud eller rättegångsbiträde gäller enligt 36 kap. 5 § tredje stycket RB att de får höras som vittne om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. Vad gäller editionsförelägganden gäller i dessa fall samma regler som för advokater. Det finns däremot inte några regler som hindrar att patentombud och andra rådgivare, som saknar ställning som advokat, hörs i en rättegång om sådana uppgifter som anförtrotts dem i annan egenskap än rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Inte heller finns det bestämmelser som hindrar editionsförelägganden avseende skriftliga handlingar som de haft befattning med när de bistått ett företag i en rättslig angelägenhet om de inte samtidigt varit rätte-

gångsombud eller rättegångsbiträde åt företaget. Detta betyder att sådana uppgifter som anförtrotts ett patentombud, en bolagsjurist eller en annan rådgivare utanför advokatkretsen innan en tvist uppstått inte omfattas av sekretessreglerna i 36 kap. 5 § tredje stycket RB.

Av praktiska hänsyn kommer vi att i det följande använda "patentombud" som gemensam beteckning för fristående patentkonsulter (dock ej advokater) och företagsinterna rådgivare i patentfrågor, jurister såväl som tekniker. Det är alltså en vid definerad personkrets som avses, om det inte av sammanhanget framgår att en snävare innebörd av begreppet "patentombud" är åsyftad.

Den skillnad som råder i fråga om advokaters och patentombuds vittnesplikt har varit föremål för kritik framför allt från Svenska Patentombudsforeningen (SPOF) som vid flera tillfällen begärt att ett skydd för tystnadsplikten motsvarande det som gäller för advokater skall införas för patentombud. Till stöd för en sådan ändring har anförts att den står i bättre överensstämmelse med artikel 2 i det disciplinreglemente som Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd utfärdade i oktober 1977 med stöd av artikel 134.8 c EPC (Regulation on Discipline for Professional Representatives) och som publicerades i The Official Journal of the EPO 1978:2. Vidare har anförts att en sådan reform skulle medföra att svenska patentombud fick bättre förutsättningar att verka på de villkor som gäller för utländska konkurrenter. Det har särskilt anförts att patentombud i USA har ett starkare skydd för tystnadsplikten än vad svenska ombud har enligt svensk rätt.

Vid den XX Nordiska Patentombudskongressen i Uppsala i juni 2002, där patent- och varumärkesombud från de nordiska länderna jämte patentombudsforeningarnas ordförande i respektive land deltog, antogs en resolution med förslag om att införa en officiellt erkänd nationell utbildning/examen för patent- och varumärkesombud i privat verksamhet och vid industrin samt att införa sekretesskydd för ett sådant auktoriserat ombud. Resolutionen stöds av Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF), som organiserar de industrianställda patentombuden. Den har överlämnats till respektive lands regering.

I de omarbetade tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 har i regel 101a tagits in en sekretessbestämmelse som ger patentombud ett skydd mot att behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och dennes klient. Regeln är utformad

med amerikansk rättspraxis i frågan som förebild och gäller endast i de fall en klient söker rättsligt råd eller rättslig hjälp i en patenträttslig angelägenhet. Sekretessskyddet gäller enligt sin ordalydelse endast vid handläggning hos EPO.

I våra direktiv har uttalats att ett eventuellt tillträde till den reviderade versionen av EPC aktualiserar frågan om skydd för tystnadsplikt och skydd mot edition av handlingar såvitt gäller patentombud och bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning. I utredningsuppdraget ingår med andra ord att undersöka om det finns anledning att utöka det nuvarande sekretessskyddet för dessa yrkeskategorier.

## **7.2 Nuvarande bestämmelser**

### **7.2.1 Regler om tystnadsplikt för advokater och patentombud m.m.**

Enligt 8 kap. 4 § RB är en advokat skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. Denna lagstadgade tystnadsplikt är straffsanktionerad under brottsrubriceringen *brott mot tystnadsplikt* i 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken (BRB). För anställda i offentlig tjänst gäller enligt sekretesslagen (1980:100) skyldighet att iaktta tystnadsplikt i vissa situationer. För hälso- och sjukvårdspersonal inom den enskilda hälso- och sjukvården regleras tystnadsplikten i lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. För den som är prästvigd i Svenska kyrkan fanns före Svenska kyrkans separation från staten i januari 2000 bestämmelser om tystnadsplikt intagna i kyrkolagen. I samband med att Svenska kyrkan och staten gick skilda vägar avskaffades denna lagstadgade tystnadsplikt samtidigt som kyrkolagen upphävdes. Prästers tystnadsplikt anses numera vara en inomkyrklig angelägenhet som regleras i kyrkoordningen. För tolkar och översättare som anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar samt för tolk eller översättare, som genomgått av regeringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskriven prövning, gäller enligt lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare att de inte obehörigen får röja vad de under uppdraget har erfarit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes-

hemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. För dessa yrkeskategorier är, på samma sätt som gäller för advokater, tystnadsplikten straffsanktionerad i 20 kap. 3 § brottsbalken.

För ett patentombud, som inte är advokat, finns ingen lagstadgad reglering av ombudets tystnadsplikt för det han eller hon fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Enligt de stadgar och de vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer som gäller för ombud som är medlemmar av Svenska Patentombudsforeningen (SPOF), Patentkonsulters Samfund (PS), och Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF), får ett ombud inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan vederbörligt samtycke från huvudmannen yppa något som anförtrotts ombudet i dess verksamhet eller som ombudet i samband därmed fått veta. Ombudet är även skyldigt att ålägga sin personal samma tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt är i praktiken en förutsättning för att erhålla uppdrag, eftersom en hög grad av hemlighållande krävs i patentärenden, bl.a. av konkurrensskäl men även för att patentsökanden inte skall gå miste om det eftersträvade patentskyddet.

### 7.2.2 Ombud i rättegång

En viktig grundsats i en rättsstat är att en part i en tvist med annan alltid skall ha möjlighet att låta sig biträdas av någon för att få hjälp med de juridiska frågor som uppkommer. I en del länder gäller ett *ombudstvång* i rättegång, dvs. en skyldighet för varje part att anlita någon som med stöd av fullmakt utför partens talan. Detta ombudstvång är inte sällan förenat med en exklusiv rätt för vissa personer att uppträda som ombud. Ett sådant *ombudsmonopol* är då knutet till krav på att den som uppträder som ombud i en process uppfyller vissa bestämda behörighetskrav eller i vart fall har ett officiellt godkännande av något slag. I vissa länder föreligger inget ombudstvång men väl ett ombudsmonopol. Parten kan alltså själv föra sin talan men väljer han att låta sig företrädas, så är han hänvisad till att välja ett särskilt auktoriserat ombud.

I motsats till vad som gäller i många utländska rättssystem ställer svensk rätt inte upp något krav på att en part i tvistemål skall företrädas av ett ombud. Skulle parten välja att anlita ett ombud gäller heller inga formella behörighetskrav för ombudet, förutom

att denne skall vara lämplig som ombud med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet (12 kap. 2 § RB). Samma regler gäller för rättegångsbiträden, dvs. personer som hjälper part i en rättegång utan att vara behöriga att uppträda självständigt. I många fall väljer en part i en process att som ombud ta hjälp av en advokat. Advokattiteln är förbehållen den som efter avlagd juris kandidatexamen och viss praktik har antagits som ledamot av advokatsamfundet (8 kap. 1 och 2 §§ RB). De grundläggande bestämmelserna om advokater och deras verksamhet finns i 8 kap. RB samt i advokatsamfundets stadgar.

Trots att en bolagsjurists eller ett patentombuds verksamhet i viss utsträckning kan vara av samma slag som den en advokat bedriver, kan en bolagsjurist eller ett patentombud som är anställd hos någon annan enskild än en advokat inte samtidigt vara ledamot av advokatsamfundet (8 kap. 2 § sjätte stycket RB). Om den som redan är advokat påbörjar en anställning hos någon annan enskild än en advokat, är han eller hon skyldig att genast träda ur samfundet (8 kap. 7 § femte stycket RB). Enligt 39 § i advokatsamfundets stadgar får en ledamot inte vid sidan av sin advokatorörelse utöva annan verksamhet av sådan art eller omfattning att den kan inverka menligt på dennes självständighet eller av annat skäl är oförenlig med ställningen som advokat. Likaså är det enligt samfundets stadgar och bestämmelser inte tillåtet för en advokatbyrå att bedriva kontors- eller ägargemenskap med annan än en advokatbyrå. Det anses dock inte oförenligt med de nu angivna bestämmelserna att advokater för viss begränsad tid låter sig anlitas av ett bolag för att syssla med dess rättsliga angelägenheter.

Ett företag kan alltså för sina rättsliga angelägenheter välja mellan att utnyttja en anställd eller att vända sig till någon utomstående. I princip kan då vem som helst anlitas men normalt engageras en advokat, någon annan allmänpraktiserande juristkonsult eller en specialsakkunnig, exempelvis någon hos en patentbyrå. Ett patentombud som uppträder som ombud i en rättsprocess får där samma ställning som den som en advokat har. Skillnader visar sig emellertid i de fall där patentombudet respektive advokaten inte i första hand nyttjas som ombud utan som bevismedel i den anhängiggjorda tvisten.

### 7.2.3 Skydd för tystnadsplikt i en rättegång

Enligt 36 kap. 1 § RB får var och en som inte är part i målet höras som vittne. Ett vittne har en straffsanktionerad plikt att tala sanning. I 36 kap. 21 § RB finns regler om tvångsmedel mot den som utan giltigt skäl vägrar att vittna eller att besvara frågor. Även parter och ställföreträdare för parter får i en rättegång höras under en straffsanktionerad sanningsplikt (37 kap. RB). Det finns emellertid inga tvångsmedel som kan användas mot en part eller en ställföreträdare som vägrar att yttra sig (att en parts tystnad enligt 35 kap. 4 § RB kan tolkas i en för honom eller henne oförmånlig riktning är en annan sak).

Från vittnesplikten finns flera undantag. Den som är nära släkt med en part är inte skyldig att vittna. För personer som är under 15 år eller som lider av en psykisk störning prövar rätten med hänsyn till omständigheterna om han eller hon skall få höras som vittne. Vidare finns det i rättegångsbalken bestämmelser om att de som tillhör vissa yrkeskategorier och som i sin verksamhet anförtrotts typiskt sett förtrolig information inte är skyldiga att vittna om sådana uppgifter. Enligt 36 kap. 5 § andra stycket RB får bl.a. advokater, läkare, sjuksköterskor, psykologer och deras biträden höras som vittnen om något, som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. De får varken tillfrågas om de konfidentiella omständigheterna eller självmant yttra sig utan att något av undantagsrekvisiten är uppfyllt. Enligt lagmotiven (se NJA II 1943 s. 468) är det tydligt att det för en tillämpning av bestämmelserna om tystnadsplikt inte krävs att den som har sökt t.ex. en läkare uttryckligen har angett att uppgifterna lämnats under tysthetslöfte. Det är tillräckligt att uppgifterna lämnats under sådana omständigheter att det skäligen kan antas ha skett i förtroende.

Förbudet att höra advokater som vittnen syftar i första hand till att värna om partens eget förtroende för sin advokat. Frågeförbudet förutsätter inte att uppgifterna har anförtrotts advokaten av parten själv eller, när denne är en juridisk person, av någon som är att betrakta som ställföreträdare för parten i rättegångsbalkens mening. Även sådana förtroenden som inom ramen för uppdraget getts advokaten av någon som är anställd hos parten omfattas. Trots att det inte är ombudet som skall skyddas genom regleringen utan parten, avser regleringen endast ett förbud mot frågor till

advokaten. Anledningen till den konstruktionen torde vara att en part i en rättegång ändå inte kan tvingas avslöja något. De tvångsmedel som kan komma ifråga för tredskande vittnen kan ju inte tillgripas för respektive part eller ställföreträdare. Den som inte själv är part eller ställföreträdare för en part utan endast är anställd av parten kan däremot ha en vittnesplikt. Den sekretess som enligt 36 kap. 5 § andra stycket RB gäller för uppgifter som lämnats vid förtroliga samtal med exempelvis en advokat får dock inte brytas genom ett vittnesförhör med någon av dem som från företagets sida har medverkat när informationen lämnats advokaten. Vittnesförbudet för advokater kan alltså inte kringgås på det sättet. Å andra sidan kan man inte heller skydda viss information från den insyn som vittnesplikten ger genom att föra informationen vidare till en advokat exempelvis genom att delta i ett samtal med denne.

Enligt 36 kap. 5 § tredje stycket RB får rättegångsombud, rättegångsbiträden och försvarare höras som vittnen om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. Det är här alltså i princip fråga om sådant som förekommit i anslutning till en rättstvist. Vad gäller sådana förtroenden till de angivna uppdragstagarna gäller alltså samma skydd som om de varit advokater. I lagmotiven klargörs beträffande ombud att detta gäller oavsett om ombudet är advokat eller inte och omfattar även vad huvudmannen i nämnda syfte meddelat ombudet innan han eller hon åtog sig uppdraget.

Reglerna i 36 kap. 5 § RB om skydd av förtroendeförhållandet mellan parten och rättegångsombudet eller biträdet gäller även då ombudet eller biträdet är anställt hos en juridisk person som är part.

Undantag från vittnesbegränsningarna i 36 kap. 5 § andra och tredje styckena RB har föreskrivits i paragrafens fjärde stycke. Bl.a. gäller att alla utom försvarare är skyldiga att vittna. i mål angående brott för vilka straffminimum är fängelse i två år eller mer.

Ytterligare en begränsning i vittnesplikten följer av bestämmelsen i 36 kap. 6 § RB där det anges att ett vittne får vägra att yttra sig angående en omständighet vars avslöjande skulle röja att vittnet eller någon honom eller henne närstående förövat en brottslig eller vanärande handling. Vittnet får även vägra att avge en utsaga genom vilken en yrkeshemlighet skulle avslöjas, om det inte förekommer synnerlig anledning att vittnet hörs därom. Enligt lagmotiven torde yrkeshemlighet omfatta fabrikationssätt, anordning, affärsförhållande eller annat som kan anses som något för ett visst företag

egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett skäligt anspråk på att det inte uppenbaras<sup>1</sup>. I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter ges skydd för sådana kunskaper som har betydelse för en näringsidkare som konkurrerar på marknaden med de konkurrensmedel som är förenliga med kravet på en sund konkurrens. Detta kommer till uttryck bl.a. genom ett krav på att en företagshemlighet skall avse information som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande skulle vara ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. I detta ligger att hemligheten skall ha ett ekonomiskt värde för näringsidkaren. Vad gäller undantaget för fall där det föreligger synnerlig anledning anges i lagmotiven att intresset av yrkeshemlighetens bevarande i vissa fall, särskilt i brottmål, borde få vika för vikten av en fullständig utredning.

I 38 kap. RB finns det bestämmelser som skyddar bl.a. sådan information som avses i 36 kap. 5 och 6 §§ RB från insyn, när den tagit skriftlig form. Grundregeln är att den som innehar en sådan skriftlig handling, som kan antas ha betydelse som bevis, kan tvingas att förete den, s.k. edition. Reglerna är konstruerade så att ett editionsföreläggande förutsätter en relevansprövning från domstolens sida. Det skall alltså göras en avvägning mellan sökandens intresse av att få tillgång till handlingen och innehavarens intresse av att inte behöva lämna ut den. Den handling det gäller skall kunna antas ha ett konkret om än inte nödvändigtvis särskilt högt bevisvärde för ett konkret bevisstema. Om en rättegång inte redan har inletts, måste den som vill ha ett föreläggande till stånd visa att det utan ett sådant föreläggande en risk för att beviset går förlorat eller att det endast med svårighet kan fås fram (41 kap. 1 § RB).

Från reglerna om editionsplikt gäller flera undantag. En befattningshavare eller annan som avses i 36 kap. 5 § RB får sålunda inte förete en handling vars innehåll är sådant att han eller hon inte får höras som vittne om det. Om handlingen innehas av en part till vars förmån tystnadsplikten gäller, är parten inte skyldig att förete den. Bestämmelserna i 36 kap. 6 § RB om ett vittnes rätt att vägra yttra sig har motsvarande tillämpning i fråga om innehavare av skriftlig handling, om dess innehåll är sådant som sägs i den paragrafen. Minnesanteckningar eller andra sådana anteckningar som är avsedda uteslutande för personligt bruk behöver inte företas annat än om det förekommer synnerlig anledning därtill.

---

<sup>1</sup> Prop. 1942:5 och NJA II 1943 s. 472.



I 39 kap. RB finns bestämmelser om syn. Dessa bestämmelser tillämpas i överensstämmelse med reglerna om edition.

Av 20, 21 och 25 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att de nu berörda bestämmelserna i 36, 38 och 39 kap. RB skall tillämpas även i förvaltningsdomstol. Av 11 § lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten framgår att de nyss berörda bestämmelserna i 36 kap. RB (med undantag av 36 kap. 21 § RB) skall tillämpas även i mål hos Patentbesvärsrätten.

#### 7.2.4 Skydd för företagshemligheter

I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter finns bestämmelser om skydd för information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. Av denna lag framgår att i stort sett varje slags uppgift i en näringsverksamhet kan utgöra en företagshemlighet. Begreppet affärs- och driftförhållanden används på samma sätt som i t.ex. 8 kap. 1 § sekretesslagen och omfattar både kommersiella uppgifter om enskilda affärshändelser och information om affärshändelser av mer allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer. Information som kan vara av betydelse med avseende på ensamrätten kan alltså utgöra en företagshemlighet. Begreppet inbegriper information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samt information som rör konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande. Avgörande för om uppgiften skall anses vara en företagshemlighet är att informationen hålls så skyddad att den inte är lätt åtkomlig för var och en som vill ta del av den och att den är av värde för näringsverksamheten. En förutsättning för att det skall vara fråga om en företagshemlighet är alltså att det skulle medföra skada om informationen röjdes.

Enligt 8 kap. 17 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess hos domstol i mål eller ärenden i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilda affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I förvaltningsrättslig praxis har denna bestämmelse ansetts inte vara tillämplig på uppgifter som kan ha betydelse för bedömning av frågor om ensamrättens giltighet och omfattning.

Vidare gäller enligt 8 kap. 13 § första stycket sekretesslagen sekretess i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av gällande lagstiftning om patent. Betydelsen av detta förbehåll framgår av 22 § första stycket PL. I den bestämmelsen anges visserligen att handlingar i ett ärende om patent blir offentliga när patent meddelas. Men i syfte att hindra att utdragna handläggningstider leder till att handlingarna i ett patentärende hålls hemliga under alltför lång tid skall, vilket framgår av paragrafens andra och tredje stycken, handlingarna göras tillgängliga när 18 månader förflutit från ansökningsdagen (eller prioritetdagen) eller vid den tidigare tidpunkt som sökanden begär. Om en handling innehåller en företagshemlighet får PRV, enligt 22 § femte stycket PL, på yrkande besluta att handlingen inte får lämnas ut. En förutsättning för att en sådan handling skall kunna hållas hemlig är emellertid att den inte behövs för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen. Vidare krävs särskilda skäl för att hålla handlingen hemlig. Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger skall en avvägning göras mellan den enskildes intresse av sekretess och det allmännas intresse av offentlighet. Om ett yrkande om sekretess har framställts får handlingen i fråga inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

### **7.3 En jämförande utblick**

#### **7.3.1 De nordiska länderna**

Som tidigare nämnts finns i de nordiska länderna en betydande rättslikhet på det patenträttsliga området såvitt gäller både materiella och formella regler. Även bestämmelserna om skydd för patentombuds tystnadsplikt i en rättegång överensstämmer i allt väsentligt. Således gäller i Danmark, Norge, Finland och Island ett lagstadgat starkare sekretesskydd för advokater i fråga om sådana uppgifter som de anförtrotts av en klient än för sådana patentombud som inte också är advokater. I Finland kallas sådana uppgifter som förmedlas mellan en advokat (eller den som bistår en advokat) och en klient för ”privilegerad kommunikation”. Denna kommunikation har ett lagstadgat skydd och en utomstående kan inte kräva att få tillgång till den i en rättslig tvist. Något mot-

svarande skydd finns emellertid inte för den korrespondens som ägt rum mellan ett patentombud och dennes klient.

Som nämnts har patentombudsforeningarna i de nordiska länderna, vid den nordiska patentombudskongressen i Uppsala år 2002, antagit en resolution med förslag om införande av en auktoriserad patentombudsverksamhet samt ett utvidgat sekretesskydd för patentombud. För närvarande övervägs frågan i, förutom Sverige, både Finland och Danmark.

### 7.3.2 USA

I en tvistemålsprocess i USA måste parterna företrädas av ett ombud som godtagits för sådana uppdrag genom att efter avlagd juristexamen ha genomgått en s.k. "bar exam". Den som tillåts uppträda inför domstol får ett "bar membership" och benämns "attorney" och kan som sådan vara anställd i ett affärsdrivande företag eller inneha en annan anställning. Något krav på oberoende ställning, motsvarande vad som i Sverige gäller för advokater, finns alltså inte. Med ett "bar membership" följer vissa skyldigheter att iaktta bestämda föreskrifter i etiskt hänseende. Dessa föreskrifter sanktioneras genom möjligheter till ett disciplinförfarande. Inom varje delstat finns en myndighet som svarar för tillsynen av advokater verksamma i delstaten. På senare år har emellertid tillsynsverksamheten delegerats till the American Bar Association, vilket närmast motsvarar Sveriges advokatsamfund. Ombudet har en skyldighet att inte utan sin klients samtycke avslöja sådan information som han eller hon har fått från klienten (s.k. confidentiality).

En talan i ett dispositivt tvistemål kan, i jämförelse med svenska förhållanden, väckas på ett förhållandevis magert material. Vanligt är att kändeparten under processen verkar för att införskaffa det som behövs för att han skall nå framgång med sin talan. Det uppställs alltså inte något krav på att kändanden skall prestera en handling som uppfyller de krav som svensk rätt uppställer för att stämning skall utfärdas. Förfarandet efter det att talan väckts präglas av att parterna på ett inledande stadium kan utforska alla omständigheter som på något sätt kan ha ett sammanhang med det målet rör (s.k. pre-trial discovery). För detta ändamål ställs åtskilliga medel till parternas förfogande. En part behöver exempelvis endast visa att han inte utan orimlig ansträngning på annat sätt

kan komma i besittning av ett av honom från motparten begärt material. En parts editionsskyldighet under det inledande stadiet av processen omfattar sådana handlingar som har upprättats för eller av parten. Skyldigheten gäller även sådana handlingar och föremål vilkas existens varit helt okända för motparten.

Detta system är emellertid omgärdat av betydande undantagsbestämmelser framför allt vad gäller det särskilda förtroendeförhållande som råder mellan en advokat (dvs. en "attorney") och dennes klient. Dessa undantagsbestämmelser gör i princip ingen skillnad mellan fritt praktiserande "attorneys" och sådana som är anställda i ett bolag. Undantagssystemet har två huvudbeståndsdelar; "the attorney-client privilege" och "the work-product doctrine". The attorney-client privilege avser i första hand förtroendet mellan en advokat (attorney) och dennes klient. Privilegiet ger en advokat möjlighet att inför eller i samband med en rättegång vägra att lämna ut viss sådan information som en klient har gett honom eller henne i förtroende och som därför enligt juristernas etiska bestämmelser om "confidentiality" inte får lämnas ut mot klientens vilja. Den förberedande handläggningen, den s.k. discovery procedure, går i regel till så att partens egen advokat samlar ihop det material och den bevisning som kan bli föremål för discovery-förfarandet. I samband därmed för advokaten upp på en lista det material och de uppgifter som enligt hans eller hennes förmenande omfattas av sekretesskydd. Därefter överlämnas det insamlade materialet jämte den upprättade listan till motpartens advokat. I de fall motparten inte godtar att viss på listan upptagen handling skall betraktas som privilegierat material kan frågan om skyldighet att lämna ut handlingen bli föremål för domstols prövning.

Som nyss nämnts gör undantagsreglerna enligt amerikansk rätt i princip ingen skillnad mellan fritt praktiserande "attorneys" och fast anställda bolagsjurister som avlagt en "bar exam". Omfattningen av sekretesskyddet är emellertid i detta avseende varken genom lagstiftning, rättstillämpning eller doktrin fastställd i alla enskildheter. Det har också framförts viss kritik mot att systemet som sådant skall tillämpas i samma vidsträckta omfattning i bolagsinterna förhållanden. Olika domstolar följer skilda linjer. Vissa domstolar medger inte något privilegium i de fall den anställda advokaten (attorney) vid kommunikationen med sitt företag faktiskt har utövat en verksamhet som inte motsvarar den verksamhet en fristående advokat (attorney) förutsätts bedriva, bl.a. sådan jurist-

verksamhet som kan betecknas som yrkesmässig. Detsamma gäller sådana fall där juristen arbetat i eget intresse. I andra fall förekommer det att domstolen fäster vikt vid hur verksamheten har betecknats och tvingar klienten att göra en strikt skillnad mellan rättsliga och andra frågor.

Den kommunikation som kan bli föremål för detta skydd kan ha varit både muntlig och skriftlig. Klienten måste ha gett advokaten uppgifterna med ett uttryckligt eller underförstått villkor om att de skall behandlas förtroligt. Om någon utomstående har varit närvarande vid ett samtal gäller inte skyddet. Dock får biträden till advokaten och medhjälpare till klienten finnas närvarande utan att skyddet påverkas. För att skyddet skall träda in måste det finnas ett syfte hos klienten att söka ett rättsligt råd eller rättslig hjälp. Här uppstår ofta gränsdragningsproblem när det gäller bolagsjurister, eftersom sådana har uppgifter av skilda slag som inte samtliga behöver omfatta rättslig rådgivning. Vid sådana dubbelfunktioner måste man enligt amerikansk rätt pröva i vad mån bolagsjuristen har handlat mer som exempelvis styrelsemedlem än som advokat. Någon klar lösning av detta gränsdragningsproblem har ännu inte presenterats. Domstolarna följer inte någon enhetlig linje. Enbart ett påstående från bolagsjuristen om att han handlat som rättslig rådgivare är i regel tillräckligt för att ge skydd.

Även om attorney-client-privilegiet är absolut kan den i detta avseende berättigade parten avstå från eller förlora rätten till sekretesskydd bl.a. om återopandet av privilegiet inte gjorts i tid, om vederbörande frivilligt avstått från sin rätt, om sådan information som skulle omfattas av privilegiet redan avslöjats eller om dessa uppgifter är oförenliga med privilegiet som sådant.

The work-product doctrine innebär i huvudsak att en part kan skydda sådana handlingar som har ett innehåll vilket skyddas av the attorney-client privilege. Tillämpningsområdet för detta skydd är emellertid mer begränsat än det förutnämnda privilegiet. Det omfattar nämligen endast sådant material som upprättats inför en tvist. Ett material som advokaten har upprättat i samband med t.ex. en avtalsförhandling, faller alltså inte in under doktrinen men motsvarande omständighet kan mycket väl falla in under privilegiet. Även här förekommer det en hel del gränsdragningsproblem.

Till skillnad från the attorney-client privilege är the work-product doctrine inte absolut. Man skiljer mellan "ordinary work-products" och "opinion work-products". Det förra omfattar t.ex. en advokats nedteckningar av vittnesförhör o.d. Det senare om-

fattar t.ex. advokatens rättsliga bedömningar av ett förhållande. Handlingar av det förra slaget behöver utges endast om den part som begär det kan visa att han eller hon har ett starkt behov av handlingarna i och för processen och att det skulle vara oskäligt ("undue hardship") att han eller hon inte fick del av handlingarna. När det gäller handlingar innehållande advokatens egna bedömningar ställs betydligt högre krav för att sådana mot dennes vilja skall lämnas ut. Detta kan dock bli fallet om advokaten misstänks för brottsligt agerande. Det blir i samtliga fall fråga om en avvägning mellan parternas skilda intressen.

En part eller annan som skall tvingas att avslöja något kan begära ett undantag från eller en begränsning av sin skyldighet (s.k. protective order). En förutsättning för ett sådant undantag är bl.a. att parten har visat god vilja att lösa tvisten utom rätta. Domstolen kan här göra en relativt fri intresseavvägning och besluta t.ex. att endast vissa av domstolen angivna personer skall få ta del av informationen eller att omständigheter som avser t.ex. en företags-hemlighet över huvud taget inte skall behöva avslöjas.

Som tidigare nämnts är huvudregeln att attorney-client privilegiet endast gäller advokater (attorneys). Av detta följer att patentombud, som inte har avlagt en "bar exam" och som således inte får titulera sig attorney inte omfattas av detta sekretesskydd. Emellertid har det förekommit att amerikanska domstolar låtit utvidga detta privilegium till att även omfatta patentombud som inte avlagt en "bar exam". Detta har dock endast gällt sådana patentombud som är kvalificerade att företräda inför the National Patent and Trademark Office (USPTO). Dessa är, på motsvarande sätt som gäller för amerikanska advokater (attorneys), underkastade vissa etiska regler samt föremål för tillsyn med möjlighet att tilldelas disciplinpåföljd vid misskötsamhet. Endast den information som har samband med patentombudets rättsliga rådgivning omfattas av skyddet.

Svenska advokater (och deras biträdande jurister) åtnjuter med stöd av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra stycket RB i princip ett tillräckligt skydd mot att åberopas som vittne i en tvist vid en amerikansk domstol. Detsamma torde gälla för advokater verk-samma i andra länder som har en motsvarande reglering; jfr avsnitt 7.3.3 nedan. Däremot är rättslaget betydligt mer osäkert när det gäller icke-amerikanska patentombud. Detta har sin grund i att olika utländska rättssystem behandlar sina patentombud på vitt skilda sätt. En trend i de amerikanska domstolarna är att i större

utsträckning acceptera en utländsk motsvarighet till det amerikanska attorney-client privilegiet i de fall tvisten bedöms omfatta viktiga utländska intressen. Utländska privilegiebestämmelser har accepterats i sådana fall där de uppgifter som begärts skyddade enbart har anknytning till förhållanden utanför USA. Rör tvisten ett amerikanskt patent eller en fråga som har en amerikansk anknytning blir emellertid oftast domstolens beslut det motsatta oavsett vad som stadgas i den utländska lagtexten angående patentombudets sekretesskydd<sup>2</sup>. Det har emellertid förekommit att utländska patentombud/bolagsjurister kunnat undanhålla material i samband med en amerikansk domstolsförhandling trots att det konstaterats att dessa inte åtnjuter någon motsvarighet till det amerikanska attorney-client privilegiet i ombudets nationella lagstiftning<sup>3</sup>.

### 7.3.3 EPC:s regler om skydd för patentombuds tystnadsplikt

För att ett patentombud skall få yrkesmässigt uppträda som ombud för en sökande eller annan part inför EPO förutsätts att han eller hon finns upptagen på en av EPO upprättad lista över behöriga ombud (artikel 134.1 EPC 1973). I princip krävs för att få komma med på denna auktorisationslista att ombudet har avlagt en särskild examen – European Qualifying Examination (EQE) – utarbetad av EPO och the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi). Enligt en s.k. ”Grandfathers´ rule” kan även den som är medborgare i en tillträdande konventionsstat och som sedan fem år är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i patentärenden inför sitt hemlands myndigheter eller som där avlagt en för verksamheten särskild anpassad examen, ha rätt att, utan EQE, bli upptagen på den av EPO upprättade listan över behöriga epi-ombud, under förutsättning att detta sker inom ett år

<sup>2</sup> Uppgifterna hämtade från Patricia L. Shaughnessy´s avhandling ”The attorney-client privilege – a comparative study of American, Swedish and EU law.

<sup>3</sup> Detta var fallet i målet Astra AB v. Andrx Pharmaceuticals Inc, Southern District of New York, 1 juni 2002. Där konstaterade domstolen bl.a. att de koreanska patentombudens nationella lagstiftning inte gav möjlighet för en part att på sätt som är möjligt enligt det amerikanska discovery-förfarandet framtvinga ett företeende av bevismaterial i en nationell rättsprocess med hänsyn till de processregler som gäller i Korea. Som en följd härav, konstaterade domstolen, fanns det ingen anledning att i ett sådant rättssystem ha regler motsvarande de amerikanska attorney-client privilegiebestämmelserna. Detta hindrade emellertid inte domstolen från att tillämpa de amerikanska sekretessbestämmelserna på de utländska patentombuden. Beträffande frågan om yppandeskyldighet för ombud hos EPO, jfr målet Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer, som berörs i avsnitt 7.3.3.

från det att staten tillträtt EPC (artikel 134.3 EPC 2000). Med stöd av en motsvarande övergångsbestämmelse i artikel 163 EPC 1973 kunde svenska patentombud under en övergångstid, som löpte ut i oktober 1981, begära att bli upptagna på listan över dem som har rätt att företräda vid EPO. Ett flertal svenska patentombud utnyttjade denna möjlighet.

Var och en som finns upptagen på EPO:s lista är, oavsett om ombudet avlagt EQE eller ej, medlem av epi (artikel 134a.2 EPC 2000).

De hos EPO auktoriserade ombuden, är genom sitt epi-medlemskap bundna av för ändamålet upprättade etiska regler och disciplinbestämmelser, dels epi:s "Code of Conduct", dels "Regulations on discipline for professional representatives", fastställda av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd. Ett ombud som bryter mot dessa regler kan åläggas bl.a. varning, böter eller uteslutning (jfr artikel 4 i reglementet).

I artikel 2 av disciplinreglementet åläggs ett epi-ombud en generell tystnadsplikt beträffande sådan information som har anförtrotts ombudet i förtroende under hans eller hennes yrkesutövning. Denna bestämmelse tar enbart sikte på de skyldigheter som ett ombud har gentemot sin klient. I EPC 1973 har inte funnits några bestämmelser om epi-ombudens möjlighet att hävda denna tystnadsplikt i förfaranden hos EPO eller vid domstol i någon medlemsstat. Å andra sidan kan, med avseende på bevisupptagning i EPO, anmärkas att förfarandereglerna inte ger EPO några tvångsmedel för att få fram upplysningar från ombud eller andra.

Som framgått av avsnitt 7.3.2 är de möjligheter som amerikansk rätt ger rådgivare att freda sig från upplysningsplikt i domstol väsentligen beroende av om rådgivaren i fråga har advokatstatus, och på grund av sina åtaganden som "attorney" är generellt underkastad tystnadsplikt beträffande information från klienter. Av intresse är då i vad mån amerikanska domstolar har gjort någon bedömning av epi-ombudens ställning, närmare bestämt om det därmed har ansetts följa sådana garantier för tystnadsplikt och disciplinansvar att epi-ombuden kan anses jämbördiga med "attorneys" och således slippa ifrån vittnes- och editionsplikt.

I ett avgörande den 21 april 1999 (Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer) fann domstolen i Southern District of New York att epi:s disciplinära bestämmelser om tystnadsplikt för patentombud inte kunde jämföras med amerikanska advokaters



”attorney-client privilege”. Bedömningen resulterade i att det europeiska patentombudet ålades att i den amerikanska rättegången uppge allt vad ombudet kände till om sin franska klients patent-ärende.

Av den amerikanska domen kan utläsas att utländska ombud visserligen kan tillerkännas ”attorney-client privilege”, men endast under vissa begränsade förutsättningar. Som villkor skall gälla att en yrkesverksam rådgivare i denna egenskap (”in his capacity as such”) blivit kontaktad för biträde i en viss juridisk angelägenhet, vidare att uppgifter som klient eller rådgivare i denna angelägenhet lämnat varandra i förtroende är enligt den rättsordning som gäller för respektive uppgiftslämnare (”at his instance”) permanent skyddade från att röjas, utom då privilegiet efterges av klienten. Förhållandet är alltså det att amerikansk rätt gör frågan om undantag från vittnes- och editionsplikt beroende av om lagstiftningen i ombudets – eller partens – hemland garanterar ett lika starkt sekretesskydd som det som följer av ”attorney-client privilege” i USA. I EPC 1973 har, som redan nämnts, inte funnits någon bestämmelse som ger epi-ombud rätt att vägra lämna upplysningar i förfaranden hos EPO. Inte heller har funnits någon konventionsbestämmelse som förpliktar medlemsstaterna att undanta epi-ombud från vittnesplikt i nationella domstolar.

För att en situation liknande den i Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer-fallet inte skall inträffa igen har i EPC 2000 (artikel 134a.1 d) lämnats ett bemyndigande för Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd att besluta om tystnadsplikt för epi-ombud och om rätt för dem att vägra röja information i förfaranden hos EPO. Med stöd av artikeln har i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 tagits in en sekretessbestämmelse (regel 101a) som ger epi-ombud skydd mot att behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och dennes klient. Denna regel, rubricerad ”evidentiary privilege”, är utformad med amerikansk rättspraxis som förebild och gäller endast i de fall en klient sökt biträde i en patenträttslig angelägenhet. Sekretesskyddet gäller enbart i förfaranden hos EPO. De nya bestämmelserna i artikel 134a och regel 101a EPC 2000 innebär inte något direkt krav på medlemsstaterna att anpassa sina processrättsliga bestämmelser för att epi-ombud skall tillerkännas sekretesskydd i mål vid nationell domstol om ogiltighet av eller intrång i patent som meddelats av EPO.

Det kan tilläggas att de nya bestämmelserna i EPC 2000 om ombudssekretess inte i realiteten lär innebära någon förändring av rättsläget, eftersom EPO i sina förfaranden aldrig förfogat över några verksamma medel att tvinga fram upplysningar om förtroliga uppgifter som lämnats till ombud.

#### 7.4 Överväganden och förslag

Sekretesskyddet för förtrolig information i patenträttsliga angelägenheter bör förstärkas genom en utvidgning av regeln i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Den som yrkesmässigt lämnar biträde i sådana angelägenheter ("patentombud") skall således, i samma mån som gäller för advokater, under vissa förhållanden befrias från skyldigheten att i rättegång vittna eller på annat sätt röja vad han eller hon fått kännedom om i en patenträttslig angelägenhet. För att ett patentombud skall undantas från vittnesplikten bör krävas att han eller hon har registrerats som "auktoriserat patentombud" hos ett behörigt offentlighetsorgan. Möjligheten till auktorisation bör stå öppen för såväl fristående patentkonsulter som dem som är anställda hos en viss uppdragsgivare.

Bestämmelser om auktorisation och om de skyldigheter och sanktioner som är knutna till auktorisationen bör tas in i en särskild lag. Frågan om de närmare förutsättningarna för auktorisation bör utredas särskilt. Som villkor för auktorisation bör dock gälla att patentombudet uppfyller vissa kunskapskrav. Den som är auktoriserad att verka som ombud vid EPO bör, utan ytterligare prövning, kunna registreras som auktoriserat patentombud i Sverige.

Vidare bör som obligatoriska villkor för auktorisation gälla att ombudet förbundit sig att tillvarata sina klienters bästa och att iaktta tystnadsplikt. Auktorisationsorganet bör ha befogenhet att återkalla registreringen, eller meddela varning, i fall då det auktoriserade patentombudet åsidosatt god sed i branschen eller i övrigt brutit i de skyldigheter som följer med auktorisationen. Ett beslut om sådana sanktioner bör kunna överklagas till domstol.

*Allmänna utgångspunkter*

Kännetecknande för en rättsstat är att processordningen ger varje part i domstol förutsättningar att förbereda och utföra sin talan på det sätt som parten bedömer bäst gagna den egna saken. Det skall finnas frihet att åberopa bevisning och även en rätt att få bevisningen presenterad på det sätt som ger bästa grundval för domstolen att döma i målet. Parten skall därför kunna genomdriva att domstolen anordnar vittnesförhör med i princip vem som helst som parten begär skall kallas. Det skall också kunna krävas av domstolen att den, genom hot om vites- eller straffsanktioner, kan tvinga ett vittne att inställa sig i rättegången och att där lämna fullständiga och sanningsenliga svar på de frågor som parterna ställer. På samma sätt skall det finnas processrättsliga tvångsmedel för att få fram bevis i form av skriftliga handlingar.

Skyldigheten att vittna i domstol är således grundläggande för en fungerande rättsordning. Mycket starka skäl måste krävas för att lagstiftaren skall kunna medge undantag. De inskränkningar som gäller enligt 36 kap. 5 § RB är till stor del motiverade av hänsyn till enskildas personliga förhållanden. Information som förmedlats inom ramen för hälso- eller själavård, och som därmed är av typiskt sett integritetskänslig natur, skall inte behöva röjas för utomstående ens om uppgifterna skulle kunna bidra till utredningen i en rättstvist.

Men även för vissa andra ändamål har lagstiftaren funnit skäl att begränsa vittnesplikten. Om det för en god rättsvård är viktigt att parter i en rättegång har möjlighet att få förhållanden utförligt belysta, så är det också väsentligt för rättssäkerheten att var och en fritt kan dryfta sina angelägenheter med en betrodd rådgivare, utan risk för att denne senare kan tvingas att i rättegång yppa vad han eller hon fått veta i förtroende. Det behöver då inte röra sig enbart om förhållanden som diskuterats sedan en tvist väl uppstått. Behovet av fritt informationsflöde inom den egna intressesfären kan vara stort hos företag och enskilda inte minst för intresset att förebygga konflikter. En önskan att anlita juridisk expertis inom eller utom rättegång skall inte rimligen behöva hämmas av farhågor om att experten kommer att tvingas avge vittnesmål till nackdel för sin uppdragsgivare. Av dessa skäl har advokater tagits med i uppräkningslistan av dem som enligt 36 kap. 5 § RB är undantagna från vittnesplikt.

Vi har enligt våra direktiv att överväga om patentombud och bolagsjurister som bistår med hjälp i patenträttsliga angelägenheter bör ha ett lagfäst skydd för en tystnadsplikt i fråga om uppgifter som erhålls under yrkesutövningen. I klartext gäller frågan i vad mån dessa yrkeskategorier skall ges samma undantag från vittnes- och editionsplikt som generellt gäller för advokater.

Av direktiven framgår att frågan om en författningsreglerad tystnadsplikt för patentombud m.fl. är relaterad till nya bestämmelser i EPC 2000. Dessa bestämmelser har tillkommit i syfte att stärka europeiska patentombuds ställning i amerikanska rättegångar. Det har nämligen, som framgått av tidigare redogörelse, förekommit att domstolar i USA inte tillerkänt icke-amerikanska patentombud rätt att, i samma utsträckning som gäller för amerikanska "attorneys", vägra avge vittnesmål. Konsekvensen skulle alltså kunna bli att svenska patentombud, som ju inte här i landet omfattas av någon författningsreglerad tystnadsplikt, inte kan undandra sig att lämna uppgifter i en amerikansk rättegång. Tydligt är att bl.a. svenska företag härigenom kan komma att missgynnas i rättstvister i USA.

En av förutsättningarna för att svenska rådgivare skall kunna slippa ifrån vittnes- och editionsplikt i USA är att de är underkastade tystnadsplikt enligt svensk rätt. Vidare krävs att de är förpliktade att iaktta vissa etiska normer i sin verksamhet, och att de kan bli föremål för disciplinära åtgärder om de åsidosätter sådan branschetik. Såvitt gäller svenska advokater är dessa förutsättningar uppfyllda. Det kan för övrigt konstateras att praktiskt taget alla de yrkeskategorier som nämns i 36 kap. 5 § RB är underkastade någon slags offentligrättslig reglering i form av krav på auktorisation, tystnadsplikt och disciplinreglemente. Rättegångsbalkens regler med förbud att höra sådana personer som vittnen kan alltså sägas innebära en förstärkning av den på visst sätt sanktionerade tystnadsplikt som i övrigt gäller.

Det inses då lätt att en diskussion om att foga patentombud m.fl. till förteckningen i 36 kap. 5 § RB aktualiserar överväganden om särskild auktorisation. Frågan om en auktorisationsordning för patentombud rymmer dock element som inte fullt ut kan penetreras inom ramen för utredningens mandat. Det bör visserligen vara möjligt att i viss mån ta hänsyn till den betydelse som ett förstärkt sekretesskydd kan ha för tilltron till patentombudsnaeringen, något som i sin tur kan underlätta för branschen att till gagn för svenska företag bibehålla kompetens och rekrytera nya experter till sin

krets. Men det måste hållas i minne att direktiven har ett snävare perspektiv. De utgår från uppdragsgivarnas intressen i en given situation, närmare bestämt från den obalans som råder mellan europeiska och amerikanska patentkonsulter vad gäller möjligheterna att i rättstvister värna om företagsintern information. Mer specifikt är det de nya bestämmelserna om "evidentiary privilege" i EPC 2000 som ligger bakom uppdraget till utredningen att överväga om tystnadsplikten för ombud behöver förstärkas genom ändringar i svensk lag.

Det står därmed klart att våra möjligheter att väga in andra motiv för offentlighetsrättslig auktorisation är begränsade. Exempelvis kan det inte vara vår sak att uttömmande värdera de närings- och konkurrensrättsliga skäl som kan finnas för eller emot en auktorisationsordning, inte heller att ta ställning till vilken utbildning som bör krävas som villkor för auktorisation. Sådana frågor får, om regeringen väljer att gå vidare med frågan, utredas särskilt.

*Finns sakliga skäl för att förstärka sekretesskyddet för förtrolig information i patenträttsliga angelägenheter?*

Förtroenden mellan företagsledningen i ett bolag och en där anställd eller mellan en klient och ett patentombud som inte också är advokat skyddas inte i samma omfattning som förtroenden i advokatförhållanden. En anställd expert har visserligen en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Detsamma gäller i uppdragsförhållandet mellan ett fristående patentombud och klienten. De patentombud som tillhör en branschorganisation är också genom medlemskapet förpliktade att följa vissa etiska normer och kan bli föremål för disciplinära åtgärder bl.a. i det fall tystnadsplikten åsidosätts. De som anlitas som rättegångsombud eller rättegångsbiträde får inte höras som vittne om vad som anförtrotts dem för uppdragets (dvs. rättstvistsens) fullgörande annat än om uppdragsgivaren medger det. Så långt gäller vittnesförbudet även för bl.a. patentombud och bolagsjurister. Däremot finns det inget som hindrar att dessa personer höras i en rättegång om sådana uppgifter som anförtrotts dem i annan egenskap än som rättegångsombud eller rättegångsbiträde.

Ett mer omfattande sekretesskydd i rättegång, motsvarande det som i dag gäller för advokater, skulle avse även förtrolig information som tillhandahållits och sådant material som upprättats innan

en tvist uppstått, exempelvis korrespondens i patentansökningsärenden och diskussioner om risker för intrång. Oavsett vilka skäl som i Sverige kan finnas för att på så sätt vidga tillämpningsområdet för det mer omfattande vittnesundantaget, kan konstateras att nuvarande inskränkningar kan få konsekvenser för svenska företags möjligheter att tillvarata sin rätt i rättstvister utomlands. Som framgått finns det risk för att ett svenskt patentombud, trots att tystnadsplikt gäller enligt föreningsstadgar eller uppdragsavtal, föreläggs att i amerikanska domstolar redogöra för den kommunikation som förekommit mellan ombudet och dennes klient.

Det svenska processuella systemet skiljer sig från det anglo-amerikanska systemet bl.a. när det gäller möjligheten att verka som bolagsjurist eller fristående patentombud och samtidigt titulera sig advokat. Detta medför i sin tur skillnader i tillämpningen av de olika ländernas sekretessbestämmelser för dessa yrkeskategorier. I USA ger det s.k. discovery-förfarandet parter i domstol utomordentligt omfattande möjligheter att tvinga fram upplysningar och dokument från motparter och andra. Undantag gäller emellertid bl.a. för sådana uppgifter som har lämnats i samband med rättslig rådgivning i advokatförhållanden. De som då kan komma i åtnjutande av undantaget är i första hand inhemska advokater ("attorneys") inkluderande även i vissa fall patentombud, under förutsättning att de är behöriga att företräda inför den federala patentmyndigheten (USPTO). Under vissa förhållanden tillerkänner amerikanska domstolar utländska jurister samma rätt att slippa ifrån upplysningsskyldighet. Den grundläggande förutsättningen är emellertid att hemlandets rättsordning ger garantier för ett lika omfattande sekretesskydd. Enligt den svenska rättegångsbalkens regler är endast de rättsrådgivare som har rätt till titeln advokat undantagna från vittnesplikten. Eftersom bolagsjurister och fristående patentombud i princip är förhindrade att uppträda som advokater i Sverige, får skyddet för förtroendeförhållandet i rättsliga frågor mellan ett företag och en bolagsjurist eller ett fristående patentombud inte samma omfattning som i USA. Detta kompenseras till viss del genom det skydd som svensk rätt ger i de fall dessa personer uppträder som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Detta skydd har, som nämnts, inte kunnat hindra att svenska patentombud (som inte också är advokater) blivit ålagda av amerikansk domstol att tillhandahålla bevismaterial eller att vittna om en viss omständighet, eftersom de inte har omfattats av "the attorney-client privilege".

Eftersom amerikanska patenträttskonsulter, det må vara fråga om advokater med generalistpraktik, specialister verksamma vid patentbyråer eller bolagsanställda experter, normalt har ställning av "attorneys" och därmed omfattas av klientprivilegiet, kan det alltså inträffa att svenska företag, via ett svenskt ombud, tvingas att i ekonomiskt betydelsefulla patentmål röja information av ett slag som den amerikanska motparten tillåts hålla inne med. Denna processuella obalans, som naturligtvis är till skada för svenska näringslivsintressen, skulle med all sannolikhet kunna undanröjas genom att rättegångsbalkens bestämmelser om undantag från vittnesplikt utvidgades till att omfatta inte bara advokater utan även övriga som lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter. Det finns grund för att räkna med att ett sådant mer omfattande sekretesskydd skulle respekteras av domstolar i USA. Vår bedömning är därför att en sådan lagändring är sakligt motiverad för ändamålet att ge svenska företag bättre förutsättningar att tillvarata sina intressen i rättsprocesser utomlands.

Det har dessutom hävdats att den ojämlika partssituationen i amerikanska domstolar verkar konkurrenshämmande för svenska patentombud. Argumentationen från patentombudssidan bygger på att ett företag eller en privatperson som är i behov av rättslig rådgivning i immaterialrättsliga sammanhang kan ha större benägenhet att vända sig till en advokat eller ett utländskt ombud som åtnjuter ett mer omfattande sekretesskydd. Patentombuds-näringsen i Sverige skulle därmed riskera att tappa underlag för sin verksamhet. Från bl.a. organisationen Föreningen Svenskt Näringsliv har påpekats att skillnader i sekretessregler länder emellan är bland de omständigheter som kan påverka ett företags beslut att lägga sina jurist- och immaterialrättsliga avdelningar utanför Sverige. Detta kan således, i takt med att immaterialrätten internationaliseras, kunna medföra negativa effekter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Efter hand kan återväxten av patenträttslig kompetens i landet hotas.

*Behövs en utvidgning av sekretesskyddet för genomförande av EPC 2000?*

Som tidigare redogjorts för (avsnitt 7.3.3) har i EPC 2000 tagits in bestämmelser om förstärkt sekretesskydd för ombud vid EPO. De nya bestämmelserna i artikel 134a.1 d och i regel 101a av tillämpningsföreskrifterna har utformats med förebild i vad som gäller om

”attorney-client privilege” i USA. Bestämmelserna syftar alltså direkt till att europeiska ombud skall undgå skyldighet att, till nackdel för sina uppdragsgivare, lämna upplysningar i amerikanska domstolar.

De nya EPC-bestämmelserna är tillämpliga endast för sådana patentombud som är s.k. epi-ombud (dvs. för dem som har avlagt en EQE-examen och övriga ombud som har kvalificerat sig enligt den s.k. Grandfathers’ rule). Bestämmelserna gäller enligt sin ordalydelse endast vid handläggning av patentärenden vid EPO och innebär närmare bestämt att ett EPO-ombud vid förfaranden där inte får avkrävas upplysningar om förtrolig information som ombudet fått del av inom ramen för sitt uppdrag. Sekretessen gäller inte bara information som lämnats ombudet sedan ärendet anhängiggjorts. Även t.ex. sådant som förekommit vid ärendets förberedande omfattas uttryckligen.

Avsikten har alltså varit att ge epi-ombud och deras uppdragsgivare en starkare ställning i amerikanska domstolar. Frågan är då om det nya sekretesskyddet enligt artikel 134a och regel 101a EPC 2000 verkligen effektivt tillgodoser detta intresse. Som framgått kan amerikanska domstolar förväntas utsträcka det där gällande sekretessprivilegiet till utländska rådgivare, dock endast under den förutsättningen att ombudets hemlandsjurisdiktion ger garantier för motsvarande tystnadsplikt. Kravet på reciprocitet innebär då bl.a. att domstolar i hemlandet inte skall ha lagliga medel att av ombudet framtinga information som annars är sekretessskyddad i ombudets förhållande till huvudmannen. Det får då konstateras att EPC 2000 visserligen ställer upp förbud för EPO att begära sådana upplysningar av auktoriserade ombud. Däremot följer av EPC 2000 varken rätt eller skyldighet för nationella domstolar att iaktta sekretessprivilegiet för epi-ombud. I den mån en tvist om intrång i ett av EPO meddelat patent handläggs av svensk domstol gäller rättegångsbalkens regler. Ombudet kan alltså enligt gällande rätt här i landet inte förlita sig på det starkare sekretesskydd som gäller i EPO. Mot den bakgrunden, när inga garantier finns för att sekretesskyddet enligt EPC 2000 får genomslag i nationell europeisk rätt, kan det ifrågasättas om skyddet är tillräckligt för att en amerikansk domstol skall godta det som grund för att undanta ett epi-ombud från upplysningskyldighet.

Även om det inte finns något direkt krav på Europeiska patentorganisationens medlemsstater att lagstifta om sekretesskydd som



motsvarar, och därmed underbygger, det skydd som ges i EPC 2000, får det anses naturligt att så sker. Vi bedömer det som angeläget att den ordning som EPC-staterna enats om genomförs i nationell lagstiftning. En anpassning till EPC 2000 i denna del är för övrigt motiverad redan utifrån den generellt accepterade principen att harmonisering bör ske i största möjliga mån.

*Vilken personkrets bör omfattas av regler om utvidgat sekretesskydd?*

När det gäller att ta ställning till vilka personer som skall kunna ges ett utvidgat sekretesskydd, uppkommer frågan om det för en sådan avgränsning måste krävas någon form av auktorisation.

Det går i dag utan större svårighet att avgöra om en person tillhör någon av de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § RB är undantagna från vittnesplikt. Advokattiteln är förbehållen den som efter avlagd examen och praktiktjänstgöring blivit upptagen i advokatsamfundet. Ett rättegångsombud och ett rättegångsbiträde definieras i 12 kap. RB. För bl.a. läkare och tandläkare förutsätts en speciell utbildning med efterföljande examen som i sin tur berättigar till legitimation att utöva yrket. Dessa yrkeskategorier är dessutom genom olika författningar ålagda en straffsanktionerad tystnadsplikt för uppgifter som de får kännedom om i sin yrkesutövning.

Någon motsvarande avgränsning av de personer som i dag verkar som patentombud låter sig emellertid för närvarande inte göra. Som tidigare påpekats är patentombud visserligen i allmänhet förpliktade att iaktta tystnadsplikt för uppgifter som de får kännedom om inom ramen för ett uppdrag. Denna tystnadsplikt är emellertid inte lagreglerad utan följer med uppdragsförhållandet och, i förekommande fall, av medlemskap i en branschsammanlutning.

Den tystnadsplikt som allmänt gäller för svenska advokater är sanktionerad genom advokatsamfundets stadgar. Genom olika disciplinära åtgärder kan samfundet tillrättvisa eller till och med utesluta en ledamot som åsidosätter god advokatsed. Advokatsamfundets beslut kan överklagas till Högsta domstolen. Liknande bestämmelser gäller för övriga yrkeskategorier som på motsvarande sätt som advokater omfattas av det starkare sekretesskyddet i rättegångsbalken. Läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter står under Socialstyrelsens tillsyn som, i de fall det finns skäl för disciplinpåföljd såsom provotid eller

återkallelse av legitimation, har att överlämna ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Även familjerådgivare inom socialtjänsten står ytterst under Socialstyrelsens tillsyn.

Bolagsjurister och patentombud som inte också är advokater kan för närvarande inte ansluta sig till någon organisation som har en ställning jämförbar med advokatsamfundets. För att någon skall kunna verka som patentombud i Sverige ställs inte några särskilda krav på utbildning, föreningstillhörighet eller officiell auktorisation. Inte heller för bolagsjurister gäller något särskilt krav. Patentombud som är verksamma vid en patentbyrå i Sverige och som anslutit sig till Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) kan visserligen enligt föreningens stadgar vid misskötsamhet bli föremål för disciplinära åtgärder i form av erinran, varning eller uteslutning. Dessa beslut, som fattas av patentombudets egen branschorganisation, kan emellertid inte överprövas av något offentlighetsligt organ på motsvarande sätt som gäller för advokatsamfundets beslut i disciplinärenden. Varken för övriga patentombud eller bolagsjurister gäller något liknande disciplinansvar. Ansvar för obehörigt röjande av uppgifter eller andra illojala förfaranden kan för deras del utkrävas i princip endast genom skadeståndstalan vid domstol.

Diskussionen om att utvidga sekretesskyddet för patentombud är nära kopplad till företagets behov av att kunna söka hjälp av den person som kan förväntas bäst behärska problemområdet i ett visst komplicerat patentärende. Det skulle givetvis underlätta för företagen, om garantier fanns för att vem som än anlätades skulle undantas från vittnesplikt i en framtida rättegång. Men att tillerkänna sekretesskydd åt var och en som lämnar rådgivning i alla eller en viss typ av rättsliga angelägenheter skulle föra för långt. Mot en sådan utvidgning talar i första hand det allmänna intresset av att i händelse av tvist kunna få tillgång till bästa möjliga bevisning. Inte heller lär det väsentliga syftet att utverka sekretesskydd i amerikanska domstolar tillgodoses. För det ändamålet räcker det nämligen inte med att ombudet är dispenserat från skyldigheten att vittna i domstol. Vittnesundantaget måste vara grundat på fasta förpliktelser om allmän tystnadsplikt och på ett regelverk som utlöser disciplinförfarande i fall av misskötsamhet. Ett undantag måste således vara förbehållet på visst sätt kvalificerade yrkesutövare.

Av skäl som nu nämnts kan det inte heller komma i fråga att begränsa ett utvidgat sekretesskydd till uppgifter som förekommit

vid rättslig rådgivning inom ett bolag, dvs. sådana uppgifter som tillhandahållits eller förmedlats av en hos ett företag anställd jurist eller annan expert.

Vad som i stället i första hand bör undersökas är vilka möjligheter som finns att ge dem som yrkesmässigt verkar som rådgivare i patenträttsliga angelägenheter ett förstärkt sekretesskydd, knutet till någon form av auktorisation. Särskild uppmärksamhet får då ägnas frågan om hur EPO-ombudens ställning kan tryggas.

*Bör sekretesskyddet för patentombud begränsas till patenträttsliga angelägenheter?*

Vi har i utredningen diskuterat om ett utvidgat sekretesskydd skall erbjudas alla som på uppdragsbasis lämnar biträde i immaterialrättsliga angelägenheter, eller om det finns anledning att begränsa kretsen till patentombud i snävare bemärkelse, dvs. ombud som uteslutande, eller huvudsakligen, är verksamma på patentområdet.

De motiv för utvidgat sekretesskydd som nämns i utredningsdirektiven tar sikte på patenträttsliga förhållanden. Det är riskerna för att svenska parter skall missgynnas i amerikanska patenttvister som hålls fram. Den nya sekretessbestämmelsen i artikel 134a i EPC 2000 betonas särskilt. Något hinder för oss att ta hänsyn också till ombudsverksamhet på andra immaterialrättsområden finns dock inte.

En given utgångspunkt är att en utvidgning av sekretesskyddet skall accepteras bara om tungt vägande skäl finns. De skäl som vi funnit för att stärka patentombudens ställning hänför sig nästan uteslutande till den ojämlika situationen i patenttvister utomlands. Det är också dessa förhållanden som motiverat de nya sekretessbestämmelserna i EPC 2000. Och för ändamålet att åstadkomma en svensk lagstiftning i linje med EPC-regelverket finns det ingen anledning att se till annat än patenträttslig rådgivning.

När det gäller att bedöma vad som kan hänföras till "patenträttsliga angelägenheter" blir det ytterst en fråga för rättstillämpningen. Viss ledning kan domstolarna finna i den nya regel 101a. 2 EPC 2000 där en exemplifiering har gjorts av de uppgifter och handlingar som skall omfattas av sekretesskydd. I denna regel anges att uppgifter som rör bedömningen av om en viss uppfinning är patenterbar och sådant som förekommit i samband med att en patentansökan upprättats och under den tid ansökan är föremål för behandling av EPO omfattas av sekretesskyddet. Vidare gäller

sekretesskyddet för ställningstaganden i frågor om giltighet av, skyddsomfång för eller intrång i ett europeiskt patent eller en europeisk patentansökan.

Vårt uppdrag att överväga frågor om tystnadsplikt är föranlett av de nya sekretessbestämmelserna för patentombud hos EPO. Det behöver inte innebära att en utvidgning av sekretesskyddet i 36 kap. 5 § RB inte skulle kunna ha betydelse också för uppgifter i andra immaterialrättsliga angelägenheter. Vi har dock inte funnit belägg för att det i t.ex. varumärkesmål skulle finnas särskilda behov att värna ombud från upplysningsplikt. Det är i patentmålen som de specialsakkunniga ombuden typiskt sett kan känna till känsliga uppgifter och det är patenttvisterna som är de ekonomiskt mest betydelsefulla. Kort sagt är det i dessa tvister som svenska företag kan anses vara i akut behov av lagstiftarens stöd. Från såväl patentombudsbranschen som organisationen Föreningen Svenskt Näringsliv har också framhållits att det är angeläget att så snart som möjligt införa ett utvidgat sekretesskydd för dem som lämnar rättslig rådgivning i patenträttsliga angelägenheter och att frågan om ett sådant skydd bör införas även för personer som specialiserat sig inom andra immaterialrättsliga områden lämpligen kan övervägas vid ett senare tillfälle. Detta är också vad vi har stannat för.

*Hur bör en auktorisationsordning som motiveras av sekretessbehov utformas?*

Vårt resonemang har lett fram till bedömningen att det undantag från vittnes- och editionsplikt som i dag allmänt gäller för advokater bör utsträckas till att omfatta yrkesmässigt verkamma rådgivare i patenträttsliga angelägenheter. Denna utvidgning av undantagsberättigade personkategorier bör komma till uttryck genom en ändring av 36 kap. 5 § RB.

Vi har vidare funnit att det utvidgade sekretesskyddet bör förbehållas patentrådgivare som är på visst sätt kvalificerade. Dessa kvalifikationer bör bekräftas genom auktorisation i en ordning som rymmer offentlighetsrättsliga inslag. Som minimivillkor för auktorisation bör gälla att ombudet är bundet av tystnadsplikt gentemot sina klienter och att garantier finns för disciplinära påföljder i fall tystnadsplikten åsidosätts.

Det bör understrykas att den auktorisationsordning som vi har i åtanke är betingad av behovet att kunna identifiera dem som är

berättigade till förstärkt sekretesskydd. I inledningen till detta avsnitt har anmärkts att även andra skäl kan finnas som motiverar officiell auktorisation men att dessa motiv väsentligen ligger utanför vad vi har att bedöma. Det ligger därför i sakens natur att det slags auktorisationssystem som nu aktualiseras bör konstrueras så att det står öppet för just de personkategorier som sekretesskyddet är avsett för. Det finns alltså ingen anledning att nu erbjuda auktorisation för t.ex. ombud som är verksamma enbart på varumärkesområdet. Inte heller finns det någon grund för att definiera kretsen av auktorisationsberättigade på ett sätt som kan få till följd att information i andra än patenträttsliga angelägenheter kommer att skyddas av sekretess.

För vår del är det också angeläget att påpeka att förslaget om en auktorisationsordning inte syftar till att etablera något monopol. Det får förutsättas att icke auktoriserade patentombud skall ha samma möjligheter som auktoriserade kollegor att företräda klienter såväl i patentärenden hos PRV som i mål vid domstol.

Vad som bör eftersträvas är ett system som gör det möjligt för domstolarna att förhållandevis enkelt konstatera om tystnadsplikt gäller. För detta ändamål bör till katalogen i 36 kap. 5 § RB fogas en ny kategori, förslagsvis betecknad "auktoriserade patentombud". I en särskild lag bör tas in bestämmelser om dels under vilka villkor någon kan få ställning av auktoriserat patentombud, dels vilka rättigheter och skyldigheter som följer med auktorisationen.

I lagen om auktoriserade patentombud bör först klargöras vilka som kan komma i fråga för auktorisation. Vi har övervägt om det är rimligt att låta endast dem som i sin yrkesverksamhet *uteslutande* tillhandahåller patenträttslig rådgivning bli föremål för auktorisation. En sådan lösning skulle ha den fördelen att den minimerade domstolens prövning av om en viss uppgift eller ett visst material som ombudet erhållit skall anses skyddat av sekretessregeln i den föreslagna bestämmelsen i 36 kap. 5 § tredje stycket RB. En nackdel med en sådan auktoriseringsmodell är dock att ombud som har en bredare verksamhet, som utöver patenträttslig rådgivning lämnar biträde även inom andra immaterialrättsliga områden, inte skulle kunna komma i fråga för auktorisation. Sådana ombud skulle således aldrig kunna komma att omfattas av ett lagstadgat skydd mot avslöjande av uppgifter som anförtrotts ombudet i dess yrkesmässiga verksamhet, ens om denna till väsentlig del rör patenträttsliga frågor. En sådan ordning framstår som onödigt begränsande.

Det är därför vår uppfattning att ett visst utrymme bör finnas för "auktoriserade patentombud" att bedriva blandad konsultverksamhet. En rimlig balans skulle kunna åstadkommas genom en bestämmelse som medger auktorisation av personer som i sin yrkesmässiga verksamhet *huvudsakligen* lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter. Avigsidan är att det då kan bli nödvändigt att inskränka sekretesskyddet i förhållande till den mer omfattande verksamhet som auktorisationen täcker. Något skäl för att låta sekretessen skydda mer än förtrolig information i patentangelägenheter kan vi nämligen inte se. Prövningen av vilka uppgifter som skyddas får i sista hand göras av domstolen. Nackdelarna med en sådan ordning skall dock inte överbetonas. I praktiken är det mindre vanligt att patentombud är verksamma inom flera immaterialrättsliga områden. Det är också så att domstolarna vid tillämpning av sekretessbestämmelsen i nuvarande lydelse ibland måste pröva om en viss uppgift, som yrkas skyddad enligt 36 kap. 5 § RB, *anförtrotts* någon i den uppräknade personkretsen samt om detta skett i dennes *yrkesutövning*.

En särskild fråga gäller hur de gränser för sekretesskyddet som nu behandlats skall kunna uttryckas lagtekniskt. Den lösning som utredningen valt innebär att det i ett nytt stycke i 36 kap. 5 § RB anges att vittnesbegränsningsregeln för auktoriserade patentombud är inskränkt till att omfatta information som härrör från en patenträttslig angelägenhet. Ett alternativ, som har den fördelen att den redan omfattande paragrafen i rättegångsbalken inte behövde ytterligare tyngas av specialföreskrifter, kunde vara att låta inskränkningen framgå av auktorisationslagen. En sådan konstruktion är i princip tänkbar, med hänsyn till att rättegångsbalkens bestämmelse hänvisar till att sekretessen får brytas om "det är medgivet i lag".

Vi har förordat beteckningen "auktoriserade patentombud" för den kategori som skall kunna komma i fråga för utvidgat sekretesskydd. Uttrycket, som valts utifrån praktiska hänsyn, behöver inte utesluta att även andra än ombud som verkar fristående skulle kunna vara kvalificerade för auktorisation. I dag förekommer det att företag anlitar såväl fristående patentombud som egna anställda immaterialrättsexperten för råd och hjälp i immaterialrättsliga frågor. I jämförelse med utomstående konsulter står en anställd bolagsjurist eller patentexpert i särskilt beroendeförhållande till sin arbetsgivare. Denna skillnad behöver dock inte en gång för alla motivera att internkonsulter utestängs från möjligheten till

auktorisation. I USA och Tyskland anses det förhållandet att en bolagsjurist inte har någon formellt fristående ställning i förhållande till sitt företag inte i sig utgöra något hinder mot att förtroenden som lämnats i samband med rättslig rådgivning skyddas mot upplysningsplikt i rättegång. Det som i dessa länder vållat problem är inte anställningsförhållandet i sig utan det faktum att en bolagsjurist ofta ägnar sig åt annat än sådant som går under beteckningen rättslig rådgivning.

Med den författningsreglering som vi förordar bör det vara möjligt att låta konsulter komma i fråga för auktorisation, oavsett om vederbörande arbetar fristående eller på en patentbyrå eller är anställd i ett företag. Som tillräcklig förutsättning bör gälla att den person det gäller i sin yrkesmässiga verksamhet huvudsakligen ägnar sig åt patenträttslig rådgivning.

#### *Bör ett offentligtorgan inrättas för auktorisation och tillsyn?*

Som tidigare framgått gäller som villkor för rätten att yrkesmässigt företräda sökande eller andra parter hos EPO i princip att ombudet avlagt examen (EQE) för epi-medlemskap. Även i bl.a. USA och Tyskland krävs att den som företräder inför domstol och myndigheter skaffat sig behörighet genom att ha avlagt en för ändamålet avpassad examen. I Sverige råder inget ombudstvång, inte heller krävs särskilda kvalifikationer för rätten att uppträda som ombud hos myndigheter och domstolar (se dock de allmänna lämplighetskraven i 12 kap. 2 § RB).

De patentombud som är medlemmar i Svenska Patentombuds-föreningen (SPOF) är genom medlemskapet förpliktade att iakttastystnadsplikt och i övrigt följa en antagen etisk standard. Vid misskötsamhet kan ett ombud uteslutas ur föreningen eller tilldelas erinran eller varning. Denna föreningsinterna tillsynsordning är inte offentligtorgan sanktionerad. SPOF:s disciplinära beslut kan inte överprövas av ett offentligtorgan utan endast klandras i domstol på föreningsrättslig grund.

Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) har inga uttryckliga etiska regler. Dock kan medlem uteslutas på föreningsstämma t.ex. om denne inte längre bedöms stödja föreningens ändamål att tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrätten och verka för gott uppträdande i yrkesangelägenheter.

Patentkonsulters Samfund (PS) är en organisation för utbildning, examination och auktorisation av patentombud verksamma inom det industriella rättsskyddet. Syftet med verksamheten är att en patentkonsult som klarat slutexaminationen skall ha en internationellt sett hög kompetensnivå. Samfundets utbildning sträcker sig över fyra år och omfattar kurser i samarbete med PRV (inriktade på det administrativa förfarandet) och i samarbete med Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet omfattande bl.a. immaterialrätt, marknadsrätt, avtalsrätt och processrätt. I utbildningsprogrammet ligger en delexamination och en slutexamination, båda om två dagar. De som klarat examinationerna kan ansöka om medlemskap för att bli auktoriserad av PS. Medlemmarna i PS är underkastade etiska regler vilka bl.a. innebär att en medlem inte får yppa vad som anförtrotts honom/henne utan samtycke från huvudmannen. Brott mot de etiska reglerna kan leda till disciplinpåföljder i form av varning eller uteslutning.

Vi har diskuterat om en självreglering av detta slag är tillräcklig för att ett ombud skall kunna undantas från upplysningsplikt i domstol. Det går att se fördelar med en ordning som innebär att auktorisation och tillsyn handhas av erkända branschorganisationer. Det allmännas åtagande skulle därigenom kunna begränsas. För ombuden skulle det vara betryggande att invals- och disciplinprövning görs av yrkesverksamma personer som är väl förtrogna med förhållandena i branschen.

Det finns å andra sidan uppenbara nackdelar med en självreglering. En ombudsorganisation kan rimligen inte svara för andra än sina egna medlemmar. Eftersom något föreningsobligatorium inte bör införas, måste andra instanser finnas för auktorisation av ombud som står utanför en branschorganisation. Tilltron till systemet får också anses kräva att någon form av offentlig tillsyn sker, oavsett vilka organ som anförtrotts uppgiften att auktorisera ombud. Allmänheten måste också garanteras insyn i verksamheten. Inte minst viktigt är att en svensk ordning för auktorisation och tillsyn konstrueras så att den kan vinna internationellt erkännande. Det får inte råda någon osäkerhet om att auktorisationsförfarandet handhas med oväld och att effektiva disciplinära påföljder drabbar den som åsidosätter tystnadsplikten.

Enligt vår mening finns det övervägande skäl för en renodlat offentlighetsrättslig reglering. Ett för ändamålet inrättat myndighetsorgan, förslagsvis kallat Patentombudsnämnden, bör ges exklusiv behörighet att auktorisera patentombud. En sådan nämnd bör ha



en sammansättning där majoriteten utgörs av ledamöter som inte representerar ett visst partsintresse. Med auktorisationen bör följa vissa skyldigheter för ombudet. Ett auktoriserat patentombud skall under alla förhållanden kunna bli föremål för disciplinåtgärder i de fall ombudet handlat i strid med god sed, särskilt när tystnadsplikten åsidosätts. Patentombudsnämndens disciplinpåföljder kan utgöras av varning eller, i försvårande fall, återkallelse av auktorisationen. Vid en avregistrering går ombudet miste om sekretessskyddet enligt 36 kap. 5 § RB. Nämndens beslut bör kunna överklagas till domstol.

*Bör svensk auktorisation krävas för att EPO-ombud skall undantas från upplysningsplikt?*

Som tidigare nämnts gäller som villkor för rätten att yrkesmässigt företräda en sökande eller annan part hos EPO att ombudet avlagt examen (eller kvalificerat sig enligt den s.k. Grandfathers´ rule) och tagits upp på en av EPO särskild upprättad lista. Eftersom ett väsentligt skäl för utvidgat sekretesskydd i svensk lagstiftning är att ge genomslagskraft åt de bestämmelser som nu införts i EPC 2000 för de s.k. epi-ombuden, är det givet att den svenska lagstiftningen måste utformas så att EPO-ombud kan innefattas i den krets som är undantagen från upplysningsplikt i rättegång.

Vi har övervägt om de europeiska patentombuden skulle kunna få ett sådant sekretesskydd direkt med stöd av sin epi-auktorisering. Med hänsyn till de stränga villkor som gäller för inträde i epi kunde ett krav på särskild svensk auktorisation därutöver framstå som obefogat. Epi-ombuden är ju också tillförsäkrade ett förstärkt sekretesskydd enligt de nya bestämmelserna i EPC 2000 och de är underkastade ett regelverk som ger utrymme för disciplinförfarande. Vad som ändå talar för att ett sekretesskydd här i landet bör vara beroende av svensk auktorisation är följande. De vid EPO verksamma ombuden står i dag under tillsyn av epi, som har möjlighet att utdela disciplinpåföljder i form av varning, böter eller uteslutning. Beslut om sådana sanktioner kan emellertid grundas bara på förhållanden som hänför sig till ombudets verksamhet i ärenden hos EPO. Epi utövar alltså inte någon tillsyn över sina medlemmars verksamhet utanför EPO; denna verksamhet faller helt under nationell jurisdiktion. Det skulle således inte finnas utrymme att tillrättaföra ett epi-ombud för misskötsamhet i Sverige, så länge en sådan disciplinär behörighet inte kan grundas

på svensk auktorisation. Mot denna bakgrund bör det som villkor för förstärkt sekretesskydd ställas krav på svensk auktorisation även för epi-ombud.

En annan sak är att det kan finnas skäl att modifiera villkoren för svensk auktorisation av epi-ombud med hänsyn tagen till att ombudet tidigare visat sig kvalificerat för verksamhet vid EPO. Den skiss till patentombudslag som vi lämnar innehåller förslag om särskilda lättnader för europeiska patentombud.

#### *En modell för auktorisationsordning*

I det föregående har vi funnit att ett förstärkt sekretesskydd för patentombud (i vid mening) bör förutsätta särskild auktorisation. Som minimikrav för auktorisation bör gälla att ombudet är bundet av tystnadsplikt gentemot sina klienter och att garantier finns för disciplinära sanktioner i det fall ombudet bryter mot tystnadsplikten eller i övrigt missköter sin verksamhet.

En auktorisationsordning kan i övrigt utformas på olika sätt. Frågor om hur de närmare villkoren för auktorisation skall regleras, vilka offentlighetsrättsliga element som skall finnas och vilka befogenheter ett auktorisationsorgan skall ha är beroende av vilken funktion lagstiftaren bedömer att auktorisationen skall fylla. Vårt uppdrag är begränsat till överväganden om vad som kan behövas för att möjliggöra ett förstärkt sekretesskydd. Det ligger därmed utanför utredningsuppdraget att bedöma bl.a. om, och i så fall vilka, särskilda kunskaper som skall krävas av dem som söker auktorisation. Sådana frågor bör bli föremål för ytterligare överväganden i särskild ordning.

Vi har ändå valt att lämna ett förslag till lagreglering. Lagförslaget, som framgår av bilaga 11, är tänkt att tjäna som underlag för fortsatt överväganden. Förslaget kan alltså ses som en förstudie.

# Statens offentliga utredningar 2007

---

## *Kronologisk förteckning*

1. Telefonsäljning. Jo.
2. Från socialbidrag till arbete.  
+ Bilaga. Fördjupningsstudier.  
+ Lätläst. Sammanfattning. S.
3. Föräldraskap vid assisterad befruktning. Ju.
4. Trafikinspektionen  
– en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet. N.
5. Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare? Ju.
6. Målsägandebiträdet.  
Ett aktivt stöd i rättsprocessen. Ju.
7. Den nya inskrivningsmyndigheten. M.
8. Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning. Ju.
9. Svenskan i världen. UD.
10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Fi.
11. Regional utveckling och regional samhällsorganisation. Fi.
12. Hälso- och sjukvården. Fi.
13. Staten och kommunerna – uppgifter, struktur och relation. Fi.
14. Renovering av bostadsmarknad efterlyses!  
Om ungas möjligheter till en egen bostad.  
Rapport nr 1:  
Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det.  
Rapport nr 2:  
Måste man ha tur?  
Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer.  
Rapport nr 3:  
Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder – ur ett dubbelt användarperspektiv.  
Rapport nr 4:  
Unga vuxna på bolånemarknaden. M.
15. Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering.  
Idébok:  
Jämställd medborgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegreringen. En idébok för chefer och strateger.  
Metodbok:  
JämStöd Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering. IJ.
16. Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. S.
17. Äktenskap för par med samma kön. Vigsselfrågor. Ju.
18. Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar. N.
19. Friskare tänder – till rimliga kostnader. S.
20. Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område. Jo.
21. GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar. M.
22. Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys. Del 1+2. Ju.
23. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Fi.
24. Veterinär fältverksamhet i nya former. Jo.
25. Plats för tillväxt? Fi.
26. Alternativ tvistlösning. Ju.
27. Auktorisation av patentombud. N.

# Statens offentliga utredningar 2007

---

*Systematisk förteckning*

## **Justitiedepartementet**

---

Föräldraskap vid assisterad befruktning. [3]  
Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare? [5]  
Målsägandebiträdet.  
Ett aktivt stöd i rättsprocessen. [6]  
Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning. [8]  
Äktenskap för par med samma kön.  
Vigsselfrågor. [17]  
Skyddet för den personliga integriteten.  
Kartläggning och analys. Del 1+2. [22]  
Alternativ tvistlösning. [26]

## **Utrikesdepartementet**

---

Svenskan i världen. [9]

## **Socialdepartementet**

---

Från socialbidrag till arbete.  
+ Bilaga. Fördjupningsstudier.  
+ Lättläst. Sammanfattning. [2]  
Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. [16]  
Friskare tänder – till rimliga kostnader. [19]

## **Finansdepartementet**

---

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. [10]  
Regional utveckling och regional samhällsorganisation. [11]  
Hälso- och sjukvården. [12]  
Staten och kommunerna – uppgifter, struktur och relationer. [13]  
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. [23]  
Plats för tillväxt? [26]

## **Jordbruksdepartementet**

---

Telefonförsäljning. [1]  
Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område. [20]  
Veterinär fältverksamhet i nya former. [24]

## **Miljödepartementet**

---

Den nya inskrivningsmyndigheten. [7]  
Renovering av bostadsmarknad efterlyses!  
Om ungas möjligheter till en egen bostad.  
Rapport nr 1:  
Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det.  
Rapport nr 2:  
Måste man ha tur?  
Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer.  
Rapport nr 3:  
Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder – ur ett dubbelt användarperspektiv.  
Rapport nr 4:  
Unga vuxna på bolånemarknaden. [14]  
GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar. [21]

## **Näringsdepartementet**

---

Trafikinspektionen  
– en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet. [4]  
Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar. [18]  
Auktorisation av patentombud. [27]

## **Integrations- och jämställdhetsdepartementet**

---

Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering.  
Idébok:  
Jämställd medborgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegreringen. En idébok för chefer och strateger.  
Metodbok:  
JämStöd Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering. [15]