

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

Förslag till ny patentlag

Svenska föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig över Patentlagsutredningens förslag till ny patentlag i SOU 2015:41. Föreningen anför följande.

Sammanfattning

SFIR välkomnar att svensk patenträtt så långt möjligt föreslås harmoniserad med det nya patentsystemet inom EU och även språkligt anpassas till EPC. Förenhetligandet kan och bör emellertid enligt SFIRs mening gå längre än i utredningsförslaget (*nedan 1.1 till 1.4*). Det är vidare av avgörande betydelse att säkerställa en enhetlig rättspraxis avseende europeiska patent med och utan enhetligt skydd och svenska patent (*nedan 1.5 och 1.6*).

SFIR anser dessutom att utredningens förslag bör ändras på några punkter för bättre samordning med EPC (*nedan 2 till 4*) och att samäganderätt bör bli föremål för en särskild utredning (*nedan 5*).

1 Harmonisering av den materiella patenträtten

1.1 Utgångspunkt

Vid remissbehandlingen av utredningens delbetänkande SOU 2013:48 anförde SFIR att föreningen inte kan se något som motiverar att rättsläget beträffande vilka handlingar som ett patent skyddar mot och tillämpliga begränsningar i patentskyddet ska skilja sig mellan nationella svenska patent samt europeiska patent som validerats i Sverige och europeiska patent med enhetlig verkan. SFIR menade tvärtom att det är angeläget att sådana skillnader undviks och framhöll att det är oförsvarligt att i aktuella avseenden göra skillnad mellan olika typer av patent som gäller i Sverige och att det är av stor vikt att bestämmelserna i patentlagen anpassas så att likformighet uppnås.

Harmonisering av den materiella patenträtten inom det europeiska patentsystemet är en övergripande fråga av avgörande principiell och praktisk betydelse för systemets funktion och innovationsfrämjande effekt. Den måste också vara riktmärke för en ny patentlag.

EPC skapade en för medlemsstaterna gemensam rätt avseende meddelandet av patent och vissa regler om verkan av patent. Genom att EPO:s omfattande praxisbildning fått genomslag i nationell rättstillämpning har en långtgående harmonisering uppnåtts, som är en förutsättning för att patentsystemet i Europa idag i praktiken kan fungera som en enhetlig ordning för patentbeviljande.

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

I 1975 års konvention om gemenskapspatent (CPC) intogs bestämmelser om bland annat ensamrätten och dessa bestämmelser genomfördes även i Sverige genom 1978 års ändringar i patentlagen utan att någon svensk anslutning då var aktuell. Trots att konventionen aldrig ratificerades ledde CPC till att reglerna om ensamrätten de facto harmoniserades inom Europa. Senare rättsutveckling har emellertid medfört att nationell rättspraxis har divergerat på viktiga punkter. För verklig harmonisering av materiell patenträtt är det därför avgörande att skapa en ordning som säkerställer en enhetlig rättstillämpning.

Med UPC lyfts rättstillämpningen till en enhetlig övernationell nivå som skapar förutsättningar för att säkerställa att divergerande rättspraxis på nationell nivå undviks för europeiska patent, med eller utan det enhetliga skyddet. Både UPC och nationella domstolar kommer dock under lång tid att ha domsrätt i tvister om europeiska patent. Nationella patentdomstolar kommer vidare att ha kvar domsrätten i tvister om nationella patent. Det är därför oförändrat angeläget att undvika en divergerande rättstillämpning såväl mellan olika nationella patentdomstolar som mellan dessa och UPC, som skulle riskera att allvarligt minska förutsebarhet och att generera forum shopping. För att uppnå detta måste inte bara samma rättsregler gälla utan även rättspraxis förenhetligas genom att UPC:s rättstillämpning får omedelbart genomslag på nationell nivå och är vägledande för nationella patentdomstolar oavsett att dessa inte formellt är underordnade UPC.

1.2 Förslaget till ny patentlag

Vid implementeringen 2014 av domstolsavtalet (UPCA) infördes i 5 a § patentlagen att artiklarna 25–30 UPCA, i stället för bestämmelserna i patentlagen, gäller som svensk lag i fråga om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar när UPC prövar mål om europeiska patent. Artiklarna, som inte i alla avseenden ansågs överensstämma med gällande svensk rätt, inkorporerades därmed i svensk rätt men ska inte tillämpas av svenska domstolar eller myndigheter.

Patentlagsutredningens uppdrag har därefter innefattat att utreda behovet av ytterligare anpassning av svensk rätt till det enhetliga patentsystemet. I slutbetänkandet analyserar utredningen skillnaderna mellan artiklarna 25–27 och 29 och bestämmelserna i patentlagen om vilka handlingar som omfattas av patenthavarens ensamrätt och vilka begränsningar det finns i ensamrätten. Utredningen konstaterar att skillnaderna på dessa punkter sakligt sett är ganska små och föreslår att svensk rätt så långt möjligt harmoniseras med UPCA. Det föreslås att nuvarande bestämmelserna formuleras om för att bli så lika UPCA som möjligt när det gäller språket och strukturen oavsett att bestämmelserna redan uttrycker samma sak. I en ny patentlag föreslår utredningen även en språklig anpassning till EPC.

SFIR välkomnar att en ny patentlag såväl sakligt som språkligt anpassas till domstolsavtalet och EPC. Patentlagstiftningens utpräglad internationella karaktär gör att överensstämmelse mellan den svenska lagtexten och domstolsavtalet och EPC har ett egenvärde från informationssynpunkt och sådan överensstämmelse är ett viktigt led i att uppnå en gemensam europeisk patenträtt. Överensstämmelsen bör därför enligt SFIRs mening även drivas längre än i lagförslaget.

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

1.3 Föreslagen materiell anpassning till UPCA

På två punkter föreslås materiella ändringar för att anpassa svensk rätt till UPCA, nämligen bestämmelserna i Art. 27 c) och k) som rör viss användning av biologiskt material respektive datorprogram och innebär vissa begränsningar av ensamrätt på grund av växtförädlarrätt respektive upphovsrätt till datorprogram som föreskrivs i EUs direktiv angående växtförädlarrätt respektive datorprogram.

Direktivbestämmelserna har implementerats i växtförädlarrättslagen och upphovsrättslagen men har inte påverkat patentlagen, eftersom direktiven inte berör ensamrätt till patent på biologiskt material eller datorprogram. Genom UPCA införs emellertid motsvarande begränsningar inom patenträtten. Sådana undantag från ensamrätten går längre än nuvarande undantag i patentlagen för handlingar som utförs i experimentsyfte men innebär lika litet som detta undantag någon rätt att kommersialisera patenterade uppfinningar avseende biologiskt material eller datorprogram. SFIR beklagar att det inte i betänkandet analyseras vilken praktisk betydelse begränsningen i Art. 27 k) får när det gäller patentskyddet för datorprogram, vilket förefaller oklart, men instämmer i att det i sig är en fördel att även på dessa punkter ha enhetliga regler för alla patent som gäller i Sverige.

1.4 Konsumtion av ensamrätten

I överensstämmelse med Art. 29 UPCA införs i 3 kap. 6 § en begränsning av konsumtionen när *patenthavaren har giltiga skäl för att motsätta sig ytterligare kommersialisering av produkten*. Uttrycket *giltiga skäl* motsvaras i Art. 29 av *legitimate grounds (motifs légitimes/berechtigte Gründe)*. Den närmare innebörden av detta uttryck kan ytterst bara fastställas av EU-domstolen och blir då bindande både för UPC och svensk domstol. Det är emellertid angeläget att undvika nyansskillnader mellan uttryckssättet i patentlagen och i Art. 29 och ordet *giltiga* bör därför enligt SFIRs mening ersättas med *legitima*.

I 3 kap. 6 § anges konsumtion inträda när produkten har förts ut *på marknaden*. Att *föra ut på marknaden* är en form av direkt utnyttjande utan någon sådan geografisk precisering som är avgörande för konsumtion. Den geografiska begränsningen av konsumtion anges i Art. 29 vara *the market in the European Union* och i 3 § tredje stycket 2 patentlagen EES. SFIR anser att en sådan geografisk begränsning måste anges i 3 kap. 6 §.

1.5 Inkorporering av artiklarna 25–30 UPCA

I betänkandet övervägs om en harmonisering av patentlagen med bestämmelserna i UPCA onödiggör bestämmelsen i 5 a § om att artiklarna 25–30 UPCA gäller som svensk lag när UPC prövar mål om europeiska patent. Utredningens slutsats är att harmoniserade bestämmelser inte kan förutsättas ha exakt samma innebörd som artiklarna och att de senare därför behöver fortsätta att vara inkorporerade i svensk rätt på det sätt som sker genom 5 a §.

Ett sådant ställningstagande innebär samtidigt att den innebörd av artiklarna som UPC slår fast i rättspraxis inte också skulle förutsättas vara innebörden av de harmoniserade bestämmelserna i patentlagen. Enligt utredningen kommer UPC:s praxis att få betydelse även för tolkningen av motsvarande nationella reglering. Redan det förhållandet att artiklarna anses

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

behöva inkorporeras i svensk rätt vid sidan av en motsvarande reglering i patentlagen visar emellertid att tolkningen nationellt förblir osäker tills ett nationellt avgörande föreligger med åtföljande fördröjning och kostnader.

Enligt SFIRs mening utgör en enhetlig reglering av ensamrätten och dess begränsningar en central del av det förenhetligade patentsystem som bör gälla för alla patent med rättsverkan i Sverige. Bestämmelserna på svenska bör alltså anses ha samma innebörd som de tre konventionstexterna. Praktiskt ännu viktigare är att det slås fast att rättstillämpningen i svenska domstolar ska sammanfalla med rättstillämpningen i UPC och att UPC:s rättspraxis ska vara vägledande för nationell tillämpning av den enhetliga regleringen.

1.6 Språklig anpassning till EPC

På många punkter innebär lagförslaget att lagreglerna formuleras i överensstämmelse med EPC men på många andra punkter sker inte detta. Det är ibland av avsiktligt men i andra fall förefaller omotiverat. Såsom två exempel på lagtext som bör anpassas språkligt till EPC kan nämnas:

- 3 kap. 1 §: Vid tolkning av patentkraven *får* ledning hämtas *från beskrivningen*.

I Art. 69 EPC uttrycks detta i stället så att *the description and drawings shall be used* to interpret the claims.

- 4 kap. 6 §: *Patentkraven ska genom tekniska särdrag ange den uppfinning sökanden vill få skyddad.*

I Art. 84 EPC är uttryckssättet istället: *The claims shall define the matter for which protection is sought.*

SFIR mening efterlyser en ytterligare genomgång av lagtexten för att åstadkomma språklig överensstämmelse med EPC.

2 Patentansökan

2.1 Uppfinnarens namn (1 kap. 1 § andra stycket och 4 kap. 2 § första stycket 5.)

Lagförslaget avses klargöra att uppfinnaren har en ovillkorlig rätt att få sitt namn nämnt i patentansökan och i det meddelade patentet. Detta överensstämmer också med Art. 63 EPC: *Uppfinnaren är i förhållande till sökanden eller innehavaren av europeiska patent berättigad att hos det europeiska patentverket anges såsom uppfinnare.*

Det förekommer emellertid att en uppfinnare av olika skäl är angelägen om att inte utåt förknippas med uppfinningen. Rätten att omnämnas bör därför inte innebära någon skyldighet för uppfinnaren att låta sig anges i patentskriften och uppgift i patentansökan om uppfinnarens namn bör på dennes begäran kunna undantas vid tillgängliggörande av ansökan. SFIR anser därför att lagtexten bör utformas i överensstämmelse med EPC.

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

2.2 Beskrivning och ritningar

Begreppsmässigt skiljer sig patentlagen och EPC i det att beskrivningen enligt 8 § andra stycket även *innefattar* behövliga ritningar medan Art. 78 särskiljer beskrivningen och de ritningar som beskrivningen eller patentkraven hänvisar till. EPC:s terminologi övertas i 4 kap. 2 § men genomförs inte konsekvent i lagtexten. I 3 kap. 1 § anvisas således beskrivningen men inte ritningarna som tolkningsunderlag för patentkraven. I 4 kap. 4 §, 7 kap. 4 § och 8 kap. 6 § innefattas vidare beskrivningen men inte ritningarna i underlaget för bedömningen av om uppfinningen är tydligt och fullständigt angiven. Enligt SFIR bör det även på dessa punkter ske en språklig anpassning av lagtexten till EPC.

3 Patentbegränsning och tilläggskydd (7 kap. 7 § andra stycket)

Bestämmelserna om patentbegränsning gäller inte patent med enhetlig verkan men ska enligt förslaget tillämpas i fråga om tilläggskydd som meddelats av PRV även om grundpatentet har enhetlig verkan. Den närmare innebörden av en sådan ordning analyseras inte i betänkandet och måste enligt SFIR ifrågasättas. En begränsning av patentskyddets omfattning avser alltid ett patentkravs lydelse och endast indirekt och under speciella omständigheter detta kunna inverka på omfattningen av ett meddelat tilläggskydd för patentet. Förutsättningar för PRV att tillämpa begränsningsförfarandet på tilläggskydd förefaller därför inte att finnas.

4 Licensavtal (11 kap. 2 och 3 §§)

Utredningen föreslår två bestämmelser om rätt på grund av licensavtal att utnyttja en uppfinning. 2 § har samma innehåll som 43 § i den nuvarande patentlagen medan 3 § är en ny bestämmelse.

I licenssammanhang brukar man skilja på ”överlåtelse” och ”upplåtelse” av rättigheter. Den föreslagna bestämmelsen i 2 § (och nuvarande 43 §) kan ge det intrycket att den bara reglerar överlåtelser och inte upplåtelser. Med en sådan tolkning skulle exempelvis en underlicens kunna lämnas av en licenstagare även i fall då patenthavaren inte har gett sitt medgivande. Det framgår emellertid av det nordiska betänkandet NU 1963:6 att en upplåtelse av en licens är att anse som en delvis överlåtelse av licensen. Slutsatsen blir därför att begreppet överlåtelse i bestämmelsen är avsett att täcka även upplåtelse, vilket säkerligen överensstämmer med den gängse uppfattningen om vad som krävs i fråga om samtycke från patenthavarens sida. För att tydliggöra detta och i överensstämmelse med utredningens ambition göra den nya patentlagen överskådlig och lättillgänglig bör 2 § kompletteras enligt följande:

”En licenstagare får överlåta eller upplåta sin rätt vidare endast om patenthavaren har medgett det”

3 § handlar om den sakrättsliga verkan av en lämnad licens. Tidsprioriteten är avgörande mellan konkurrerande transaktioner, oavsett om senare rättighetsförvärvare kände till den tidigare transaktionen eller inte. Den som har förvärvat ett patent eller en licens är således skyddad mot senare överlåtelser eller upplåtelser av samma rättigheter.

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Det sakrättsliga skyddet vid immateriella rättigheter gestaltar sig olika i ett internationellt perspektiv. Det har hittills varit delvis oreglerat i svensk rätt. Att utredningen utan någon analys av effekterna av den föreslagna nya bestämmelsen – exempelvis att en förvärvares rättsposition i en förvärvssituation därmed blir osäker – kan förklaras av att innehållet i bestämmelsen uttrycker vad som redan kan anses vara en grundläggande princip inom immaterialrätten. Det framstår emellertid som oklart varför utredningen har valt uttrycket ”säljer” som är ett snävare begrepp än ”överlåter”. Det hänsynstagande till behovet av skydd för licenstagare mot senare dispositioner av konkurrerande rättigheter som kan ligga bakom den föreslagna bestämmelsen gäller inte bara en försäljning av rättigheterna utan även andra former av överlåtelse. För att bättre korrespondera med avsikten med bestämmelsen bör den därför ändras enligt följande:

”En licens består om licensgivaren ~~säljer~~ överlåter eller i strid med licensavtalet på nytt upplåter licens till patentet. [...]

5 Samäganderättsfrågor

Utredningen konstaterar att det inte är möjligt att inom ramen för utredningen föreslå en reglering avseende samäganderätt till uppfinningar och patent. SFIR godtar detta men kan inte instämma i utredningens bedömning att nuvarande rättstillämpning inte till alla delar är tillfredsställande men fungerar tillräckligt väl för att frågorna tills vidare kunna förbli oreglerade. SFIR anser att det behövs en bredare utredning av dessa frågor och kan hänvisa till AIPPIs studie av (Q194) *The Impact of Co-ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation* som i en resolution 2007 bland annat utmynnade i rekommendationen att ”*all countries adopt rules in their IP laws concerning the co-ownership of IP rights and that those rules be harmonized*”.

Detta yttrande har författats av en arbetsgrupp inom föreningen och kommunicerats till styrelsen. Det expedieras av SFIR:s sekreterare, advokat Erik Sandgren.

Stockholm den 2 oktober 2015

Marianne Levin
Prof., Jur. dr, Fil. Dr *h.c.*

Erik Sandgren
advokat
sekr. SFIR