

# SFIR

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR  
INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD

Till Näringsdepartementet  
Enheten för marknad och konkurrens  
Att. Elisabeth Kristensson

## Remiss avseende betänkandet "Auktorisation av patentombud" (SOU 2007:27) (N2007/5924/MK)

### Allmänt

SFIR, som bland annat har till uppgift att främja en positiv internationell utveckling av immaterialrätten och särskilt det industriella rättsskyddet, är principiellt positiv till den föreslagna ordningen som möjliggör att patentombud omfattas av ett frågeförbud vid rättegångar inför svenska domstolar, eftersom en sådan reglering bland annat också bör medföra ett så kallat attorney-client privilege vid amerikanska patentprocesser för svenska ombud inom industri- och konsultverksamhet. Dessutom finner föreningen det viktigt att de föreslagna reglerna kan bidra till att svenska ombud får en bättre och mer likställd ställning med sina europeiska kolleger. Föreningen tillstyrker därför de föreslagna ändringarna av rättegångsbalken. Dessa förutsätter visserligen inte ett formellt auktorisationsförfarande, men Föreningen tillstyrker, trots den relativa konkurrensbegränsning som en auktorisation medför, även det föreslagna auktorisationsförfarandet. Det förefaller att vara den smidigaste avgränsningen för att uppnå den önskade ordningen med ett frågeförbud. Ett auktorisationsförfarande kan också anses tjäna en efterstävad kompetensuppbyggnad inom en viktig del av det industriella rättsskyddet.

I det följande utvecklar föreningen några principiella ställningstaganden utan att ta upp lagförslagets utformning i detalj.

---

#### ORDFÖRANDE

Professor Marianne Levin  
Juridiska Fakulteten  
Stockholms Universitet  
106 91 STOCKHOLM  
Tel: 08-16 25 44  
Fax: 08-612 41 09

#### SEKRETERARE

Advokat Katarina Strömholm  
RydinCarlsten Advokatbyrå AB  
Box 1766  
111 87 STOCKHOLM  
Tel: 08-463 39 00  
Fax: 08-611 48 50

#### SKATTMÄSTARE

Advokat Jonas Gulliksson  
Advokatbyrån Jonas Gulliksson  
Box 4171  
203 13 MALMÖ  
Tel: 040-664 44 00  
Fax: 040-23 17 65

#### KLUBBMÄSTARE

Jur dr Sanna Wolk  
Juridiska Fakulteten  
Stockholms universitet  
106 91 STOCKHOLM  
Tel. 08-674 72 56  
Fax. 08-612 41 09

## Undantag från vittnesplikt

Inför det europeiska patentverket (EPO) företräds sökande av patentombud som är registrerade vid EPO, normalt efter att ha genomgått den europeiska kvalificeringsexamen, så kallade epi-ombud. Det har emellertid sagts att svenska epi-ombud ibland haft svårt att få sådana uppdrag särskilt från utomeuropeiska sökande, just med hänvisning till att de inte kan visa på att de i sitt hemland har en motsvarighet till den amerikanska attorney-client privilege.

EPC 2000 innebär visserligen ett förstärkt sekretesskydd för kommunikation mellan klient och epi-ombud vid EPO. Detta får emellertid inget genomslag i svensk rätt, och ett sådant svenskt ombud riskerar att inte heller undantas från vittnesplikt vid exempelvis en amerikansk process. EPC 2000 ändrar således inte på det förhållandet att svenska epi-ombud inte kan åberopa sekretesskydd utanför EPO. Exempelvis kräver sekretesskydd i USA sannolikt att det finns ett uttryckligt undantag i hemlandet. Svenska patentombud i industri- och konsultverksamhet kan sannolikt till skillnad från ombud i sådana länder där det finns ett lagreglerat undantag från vittnesplikt inför en amerikansk domstol inte åberopa ett attorney-client privilege utan riskerar att bli föremål för ett discovery-förfarande. Motsvarande gäller interna patentombud (patentingenjörer) på svenska företag. Svenska patentombud lider således en konkurrensnackdel på grund av avsaknaden av ett frågeförbud. Det leder till att svenska industriföretag kommer i ett underläge och att de fristående ombuden är mindre attraktiva att anlita vid internationella patenttvister – om det inte införs regler om tystnadsplikt för patentombud i Sverige.

Särskilda undantag från processordningens allmänna krav får anses behöva särskilda överväganden och klara avgränsningar. Det gäller även i detta fall. Det föreslagna lagstadgade frågeförbudet har i 36 kap. 5 § rättegångsbalken försetts med två kvalifikationer: *För det första* avses endast auktoriserade patentombud (inklusive biträden), dvs. de som i särskild ordning auktoriserats som patentombud, undantas från att höras i rättegång om förtrolig information. *För det andra* avses endast sådana personers agerande i ”patenträttsliga angelägenheter”. I sådana angelägenheter får de nämnda personerna i likhet med bland annat advokater, läkare, tandläkare m.fl. inte tillfrågas om den förtroliga informationen. Begreppet ”patenträttsliga angelägenheter” är utförligt beskrivet i avsnitt 9.3 jämfört med avsnitt 10.2.

Föreningen har inget att invända mot den föreslagna avgränsningen och stöder därför den föreslagna ordningen med att ”auktoriserade patentombud” och deras biträden skall omfattas av 36 kap. 5 § rättegångsbalken med avseende på anförtrödda ”patenträttsliga angelägenheter” och därmed även omfattas av undantaget från editionsplikt enligt 38 kap. 2 § rättegångsbalken och även tillerkännas viss sekretess enligt 9 kap. 2 § sekretesslagen. Föreningen finner att ett undantag från vittnesplikten i

svensk domstol idag är väl motiverat och kanske till och med kan ses som en nödvändighet i en internationell konkurrens.

Däremot ska det noteras att en formell auktorisation som sådan inte är någon nödvändig förutsättning för att skapa ett sådant undantag. Det har emellertid ingått som en utgångspunkt i utredningens direktiv att ett sådant undantag i praktiken kräver någon form av auktorisation hos ett behörigt organ. Det var den slutsats som drogs i SOU 2003:66 (Harmoniserad patenträtt), och Tystnadspliktsutredningen har mot bakgrund av de förhållandevis små konkurrensrättsliga effekterna av ett sådant förfarande valt att utveckla en sådan lösning.

### Behovet av auktorisation

Införandet av en särskild auktorisation av patentombud i Sverige har diskuterats under åtskilliga år, främst i syfte att på ett synligt sätt höja kårens kvalifikationer och bidra till dess anseende. Avsaknaden av en auktorisation av patentombud har ansetts leda till konkurrensnackdelar för svenska patentombud. Det eventuella införandet av ett formaliserat auktorisationsförfarande bör enligt SFIR:s mening därför inte i första hand ses som en särskild konkurrensfördel för "auktoriserade patentombud", som därmed indirekt får en privilegierad ställning i förhållande till andra rådgivare i samband med rättstvister. Auktorisationen innebär inte någon exklusivitet till rådgivning som sådan i Sverige. Införandet av ett auktorisationsförfarande kan däremot ses som en nödvändighet, om den svenska patentombudskåren ska kunna överleva och vidareutvecklas i en internationell konkurrens. Det gäller oavsett var ombuden är verksamma, på särskilda konsultbyråer eller på industriföretag.

Särskilt beträffande industriföretagen, som i allt större utsträckning är internationella, är det viktigt att också den svenska delen av företaget har ombud som kan verka internationellt, och att de svenska ombudens kompetens på området är formaliserad så att de kan konkurrera med sina utländska kolleger. En annan ordning riskerar sannolikt att snedvrیدا konkurrensen i en omvärld där det ofta är ett krav att ombudet exempelvis inför en amerikansk domstol inte ska bli föremål för ett discovery-förfarande och över huvud taget ska kunna uppvisa särskilda kvalifikationer utöver grundläggande tekniska och/eller juridiska kunskaper.

SFIR delar sammanfattningsvis den oro som har uttryckts som en risk för att allt mer av det patenträttsliga arbetet flyttas utanför Sveriges gränser. En sådan eventuell kunskapsdränering är inte endast till nackdel för ombudskåren som sådan, utan även generellt för svensk industri, Patent- och registreringsverket liksom för advokater, domstolar och övriga som är verksamma inom patenträttens område.

Sammanfattningsvis kan därför de konkurrensnackdelar som finns med en auktorisationsstämpel anses uppvägas av den befintliga internationella konkurrensen,

som sker mellan just auktoriserade ombud i Europa. Det är enligt Föreningens mening knappast önskvärt att Sverige (tillsammans med övriga nordiska länder) inte ska kunna delta i den konkurrensen.

Mot den bakgrunden ter det sig inte heller olämpligt att knyta ett undantag från vittnesplikten till just ett auktorisationsförfarande, som innebär att den grupp som omfattas av undantag både blir begränsad och kvalificerad.

### Patentombuds kompetens och lämplighet

Det är en given förutsättning för en sund utveckling av den svenska industrins och fristående patentombud att de som auktoriseras inte bara har en formell auktorisationsstämpel utan också uppfyller högt ställda krav på kunskaper inom sitt verksamhetsområde. Det är därför nödvändigt att ombuden utöver en relevant examen på högskolenivå har en kompletterande, speciellt anpassad patenträttslig utbildning. SFIR tillstyrker utredningens förslag om kunskapsprov och de moment som ett sådant kunskapsprov ska omfatta. Föreningen menar också att en sådan utbildning av auktoriserade patentombud inte behöver vara förbehållen endast personer med en teknisk bakgrund, utan kan vara tillgänglig för patentrelaterade rådgivare med huvudsaklig verksamhet på det juridiska området. Det kan naturligtvis alltid diskuteras om det är exakt samma kunskapskrav som bör ställas på "juridiska" och "tekniska" rådgivare, dvs. oavsett den teoretiska examen och den praktiska yrkeserfarenheten. Det avgörande bör vara att respektive rådgivare svarar mot högt ställda krav. Föreningen förordar därför en enhetlig examen för kvalifikation.

### Offentlig tillsyn

SFIR delar vidare utredningens uppfattning om att den föreslagna auktorisationen bör ligga under övervakning av det offentliga och tillstyrker i princip inrättandet av en Patentombudsmyndighet. Föreningen ifrågasätter emellertid behovet av en ny separat myndighet med de resurser som en sådan kan antas kräva. En sådan lösning riskerar inte endast att fördyra införandet av en auktorisation utan också sannolikt att försena införandet av ett frågeförbud. SFIR undrar därför om en sådan auktorisation som eftersträvas inte lika väl kan genomföras inom ramen för befintliga myndigheter på området.

För auktorisationsutbildningens praktiska genomförande finns det redan flera lämpliga organ. Specialiserad och patentinriktad utbildning på högskolenivå bedrivs bland annat av Stiftelsen IP-Akademien. Inom ramen för IP-Akademien ges kurser som avslutas med examination och högskolepoäng i samarbete med Stockholms universitet. En skillnad mellan IP-Akademins utbildning och den som utredningen föreslagit är visserligen att en examination av en viss kunskapsnivå, motsvarande ett bestämt antal högskolepoäng, kan uppnås successivt och kontrolleras fortlöpande i deltentamina, i

stället för genom ett heltäckande examensprov vid ett tillfälle. Föreningen anser att det centrala är att just kunskapsnivån är uppnådd, inte vid vilken tidpunkt examinationen sker. Eftersom det handlar om en utbildning för personer som även är yrkesverksamma, kan det i stället anses särskilt lämpligt att examination kan ske successivt. Det avgörande bör vara att "Patentombudsnämnden" har insyn i och är den som uppställer kraven för godkännande av en kunskapsmassa i dess helhet. Det framstår sedan som mindre viktigt om utbildning/ examination delas upp på skilda kurs- och examensmoment, som tillhandahålls av IP-Akademien eller av någon annan utbildare. En sådan uppdelning av särskilda kursmoment som examineras allt eftersom svarar för övrigt mot den svenska högskolans yrkesexamina, exempelvis examina för civilekonomer, jur. kand. respektive civilingenjörer.

### Patentombudsnämnden och ekonomiska konsekvenser

Det framstår som sagt viktigt att kostnaderna i samband med en auktorisation i möjligaste mån kan hållas nere och inte utgör hinder för vare sig förslaget genomförande eller för enskilda att kunna skaffa sig auktorisation. Det gäller såväl årliga avgifter för Patentombudsnämndens verksamhet som auktorisationsavgifter.

Det kan antas att antalet personer som skulle auktoriseras i vårt land trots allt inte är särskilt stort. Utredningen har uppskattat antalet personer som årligen skulle komma i fråga för auktorisation till cirka 25. Antalet epi-ombud, inklusive sådana som omfattades av övergångsbestämmelserna vid systemets införande, är under 300, som således skulle beröras av övergångsreglerna. Det finns inte heller anledning att anta att antalet disciplinären den kommer att bli särskilt omfattande. Dessa uppskattningar och antaganden understryker att behovet av en särskild myndighet kan framstå som överdrivet och vara en felaktig resursallokering och att i stället befintliga organ i möjligaste mån bör utnyttjas. Föreningen menar också att utöver befintliga myndigheter finns det anledning att överväga andra organisationsmässiga samordningar prövas, exempelvis med det branschgemensamma kansli som redan finns och sköter angelägenheterna för Sveriges IP-ombuds Samfund, Svenska Patentombudsföreningen och Sveriges Patentbyråers Förening, till vilket även Stiftelsen IP-Akademien är knutet. Med en sådan lösning bör de beräknade kostnaderna kunna reduceras. Detta motsäger som sagt inte att det är Patentombudsnämnden som ska sätta upp riktlinjer för auktorisationen av patentombud, genomföra kunskapsprov och utföra tillsynen av de auktoriserade patentombuden.

### Övergångsbestämmelserna

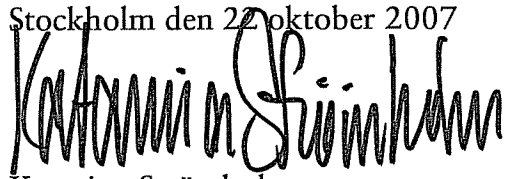
Från allmänna synpunkter är det viktigt att om en auktorisation införs med de rättsliga konsekvenser som föreslås, så ska också kravnivån på dem som är upptagna på listan kunna garanteras. Principen bör vara att den svenska auktorisationen ska svara mot och kunna likställas med kvalifikationsexamen för epi-ombud. De föreslagna

övergångsbestämmelserna innebär att krav på kunskapsprov hos Patentombudsnamnden inte ska tillämpas på dem som vid lagens ikraftträdande finns upptagna på listan över epi-ombud och som har bedrivit patenträttslig rådgivning i minst fem år tillstyrks därför.

---

Detta yttrande har för SFIR utformats av advokat Ulf Dahlgren, jur. kand. Bo Davidsson, professor Marianne Levin och bolagsjurist Stina Paulsson Sjögren. Det har cirkulerats inom föreningens styrelse.

Stockholm den 22 oktober 2007



Katarina Strömholm

(sekreterare i SFIR)