

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

Till
Justitiedepartementet
Att. Hovrättsassessorn Jonas Pontén
103 33 Stockholm

Remiss angående förslaget till nya tillämpningsföreskrifter för den europeiska patentkonventionen (EPC)

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Föreningen har valt att begränsa sina kommentarer till att avse reglerna 38, 63b-h, 67a-g och 101a.

1. **REGEL 38**

I artikel 87(1)b anges att medlemmar av WTO ska omfattas av prioritetsrätten. Detta framgår inte av regel 38. För att klargöra att medlemmar i WTO, som inte är erkända stater, omfattas av prioritetsrätten bör i regel 38(1) inflikas på tredje raden ”the State or the member of WTO in or for which”.

2. **REGEL 63b-h**

Den möjlighet som erbjuds i och med de i EPC 2000 införda nya artiklarna 105a, b och c att inskränka skyddsomfånget hos ett beviljat patent är naturligtvis av stor vikt för den som vill eller är tvungen att utnyttja denna möjlighet. De föreslagna reglerna för handläggningen av en begäran om inskränkning av patentkraven tycks inte medge någon kommunikation med patenthavaren innan en sådan begäran avgörs. Detta är olyckligt

Ordförande	Sekreterare	Skattmästare	Klubbmästare
Professor Marianne Levin	Advokat Katarina Strömholm	Jur kand Bo Davidsson	Advokat Johan Ramberg
Juridiska Fakulteten	Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB	Awapatent	Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB
Stockholms Universitet	Box 1766	Box 45086	Box 7009
106 91 STOCKHOLM	111 87 STOCKHOLM	104 30 STOCKHOLM	103 86 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44	Tel: 08-679 51 70	Tel: 08-440 95 07	Tel: 08-407 09 00
Fax: 08-612 41 09	Fax: 08-611 48 50	Fax: 08-440 95 50	Fax: 08-407 09 10

eftersom avslag i mycket hög utsträckning kan förväntas vara grundade på artikel 84 avseende patentkravens tydlighet eller artikel 123(2) avseende stöd för ändringen eller ändringarna av kravet. En anmärkning mot otydlighet kan i många fall relativt enkelt undanröjas. Även anmärkningar avseende bristande stöd i ansökningshandlingen kan ofta bemötas genom hänvisningar till delar av ansökningshandlingen, som kanske inte uppmärksammas av examineringsavdelningen.

Det vore därför mer rationellt att ge patenthavaren åtminstone en möjlighet att åtgärda de hinder för beviljande som anförs av examineringsavdelningen i stället för att vara tvungen att gå till besvär eller lämna in en ny begäran, kanske med samma patentkrav. Att patenthavaren inte ges möjlighet att inom ramen för handläggningen av en begäran om inskränkning bemöta de hinder som anförs mot hans begäran strider även mot artikel 113. Det bör därför framgå av regel 63g(4) att avslag inte får ske utan att patenthavaren har fått möjlighet att kommentera hindren mot ett beviljande. Vidare bör patenthavaren ges åtminstone en möjlighet att ändra patentkraven.

Det är däremot viktigt att understryka att den här föreslagna möjligheten till kommunikation inte innebär eller skall leda till en substantiell omprövning av patentet.

Det påpekas att hänvisningen till artikel 123(3) i regel 63f skall utgå.

3. REGEL 67a-g

Möjligheten enligt artikel 112a att ompröva besvärslämningsbeslut är ny och restriktiv. Bl.a. utgör fundamentala procedurfel en grund för omprövning. Artikel 112a anger att detta begrepp ska definieras i tillämpningsföreskrifterna. För att en praxis, som definierar detta begrepp, ska kunna uppkomma bör tillämpningsföreskrifterna åtminstone i början inte definiera detta begrepp alltför snävt. Regel 67a(b) ger tillräckligt utrymme för en vid tolkning av vad som utgör ett fundamentalt procedurfel och är därför acceptabel. Emellertid anges i kommentarerna till tillämpningsföreskrifterna att endast skriftliga yrkanden eller yrkanden som framgår av protokoll från muntliga förhandlingar torde

komma ifråga. Om så skulle vara fallet torde grunden fundamentala procedurfel i princip inte kunna användas eftersom de fall då en besvärsmått tar beslut utan att ta hänsyn till alla skriftliga eller protokollbelagda yrkanden torde vara ytterst få. De yrkanden som kan komma i fråga torde i de flesta fall vara muntliga yrkanden i muntliga förhandlingar, som inte upptagits i protokollet från förhandlingen. Det vore olyckligt om sådana yrkanden skulle undantas från möjligheten att yrka omprövning på grund av fundamentala procedurfel.

Innebörden i den sista bisatsen i Regel 67b är svår att förstå och föreslås utgå.

Regel 67c bör strykas. Den procedurdefekt som ger grund för en omprövning blir varken större eller mindre om den felande besvärsmått fått möjlighet att undanröja defekten utan att göra detta eller inte blivit uppmärksam på sitt misstag. Det är procedurdefektens art som ska avgöra om omprövning skall ske eller inte, andra omständigheter är ovidkommande.

Regel 67f(3) bör strykas och texten flyttas till regel 67f(2)(a)

Om Stora besvärskammaren beslutar att omprövning skall ske bör återbetalning av avgiften för yrkande om omprövning alltid ske. Den sista bisatsen i regel 67g(b) bör därför utgå.

4. REGEL 101a

Det är tillfredställande att europeiska patentombud nu får ett sekretessprivilegium för europeiska patentansökningar motsvarande vad amerikanska ombud har i USA. Emellertid gäller inte motsvarande privilegium i alla länder, t.ex. inte i Sverige vid handläggning av de nationella ansökningar, som i de flesta fall ligger till grund för europapatentansökningar. Svenska företag kan komma att lämna in sina patentansökningar direkt i EPO för att komma i åtnjutande av privilegiet, vilket på sikt kan utgöra en konkurrensnackdel även för Patent- och registreringsverket. Mot denna bakgrund är det önskvärt att en motsvarande lagstiftning införs i Sverige.

Detta yttrande har utarbetats av advokat Ulf Dahlgren, civilingenjör Jan-Olof Hyltner och civilingenjör Ivan Hjertman. Det har kommunicerats för kommentarer inom SFIR:s styrelse före expediering.

Stockholm den 2 oktober 2002

Marianne Levin
Professor, jur. dr