

# SFIR

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR  
INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD

## REMISS: Patentfördragsutredningen betänkande ”Harmoniserad patenträtt” (SOU 2003:66)

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade utredning och anför följande:

### Sammanfattning

SFIR delar utredningens uppfattning att Sverige bör ratificera EPC 2000, London-överenskommelsen och Patent Law Treaty (PLT) samt att Sverige bör anpassa sin lagstiftning till de ändringar som gjorts i PCT.

Vidare anser SFIR att det är angeläget att en utredning om en svensk auktorisationsordning för patentombud snarast tillsätts.

SFIR tillstyrker i huvudsak de förslag till ändringar av svensk patentlagstiftning, som föreslås i denna väl genomförda och väl formulerade utredning. Föreningen vill ändå kommentera vissa av förslagen och har i några fall en mening som skiljer sig från utredningens.

### EPC 2000

#### Allmänt

Som Patentfördragsutredningen anmärkt innebär EPC 2000 att stora delar av den text som hitintills återfunnits i konventionens artiklar har överförts till tillämpningsföreskrifterna (Rules). Det sagda gäller också bestämmelser som återspeglas i svensk

---

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  
Jur kand Bo Davidsson  
Awapatent AB  
Box 45086  
104 30 STOCKHOLM  
Tel: 08-440 95 07  
Fax: 08-440 95 50

KLUBBMÄSTARE  
Jur kand Sanna Wolk  
Juridiska fakulteten  
Stockholms universitet  
106 91 STOCKHOLM  
Tel: 08-674 72 56  
Fax: 08-612 41 09

lag och som i Sverige fordrar lagform. Tillämpningsföreskrifterna kan enligt artikel 33 i det nya fördraget ändras av EPOs förvaltningsråd med kvalificerad majoritet och blir då automatiskt bindande för alla medlemsstater. Som utredningen påpekar innebär en sådan förändring att regelverket öppnats för framtida ändringar, vars innehåll och verkningar inte så lätt kan förutses. Trots de betänkligheter som den nya utformningen av regelverket kan ge upphov till, delar SFIR delar utredningens bedömning att Sverige bör ratificera det nya fördraget. Med hänsyn till utformningen av revisionsbestämmelsen i det ursprungliga fördraget ter sig för övrigt ett annat alternativ otänkbart.

SFIR vill dock peka på att utformningen av det nya regelverket förtjänar att övervägas från svensk konstitutionell synpunkt utöver det utredningen anfört i avsnitt 9.2. 10 kap. 5 § tredje stycket regeringsformen stadgar att om det föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall gälla som svensk rätt, får Riksdagen genom beslut i den ordning som föreskrivs för ändring av grundlag föreskriva att också en framtida, för riket bindande ändring i överenskommelsen skall gälla här i riket. Eftersom EPC inte införlivats med svensk rätt genom ett sådant blankettstadgande, är bestämmelsen enligt sin ordalydelse inte tillämplig på de delar av EPC 2000 med tillhörande tillämpningsföreskrifter som i Sverige fordrar lagform. Genom den valda konstruktionen av regelverket i konventionen skapas emellertid en situation som i sak motsvarar den som beskrivs i regeringsformen. Lagändringar som föranleds av nya eller ändrade tillämpningsföreskrifter fordrar visserligen fortfarande ett beslut av Riksdagen, men Riksdagen kommer i praktiken inte att ha något val, eftersom ändringarna med automatik blir bindande för Sverige. Mot den angivna bakgrunden kan det ifrågasättas om det inte skulle stå bäst i överensstämmelse med regeringsformens anda att beslutet om ratifikation av EPC 2000 fattades av riksdagen i den ordning som är föreskriven för ändring av grundlag, dvs. i praktiken med en sådan kvalificerad majoritet som nämns i 10 kap. 5 § andra stycket sista punkten regeringsformen.

### Begränsningsförfarandet

Utredningens förslag att införa 40 a-e §§ i PL, motsvarande artiklarna 105 a-c EPC 2000 om begränsning av patent i administrativ ordning, anser SFIR vara välbefogat. Föreningen finner det dock tveksamt om 54 § PL verkligen behövs efter en sådan förändring. SFIR förordar att denna paragraf utgår. Utredningens motiv för att behålla 54 § PL (i ändrad lydelse) förefaller inte så väl underbyggda. Eftersom en patenthavare, som utredningen också påpekar, har möjligheten att avstå från sitt patent *ex nunc* genom att underlåta att betala årsavgiften, torde den av utredningen framhållna risken för att åtskilliga (kommersiellt onyttiga) patent skulle upprätthållas av försiktighetsskäl om 54 § PL utgår vara obetydlig. Något annat skäl till att ge en patenthavare möjlighet att avstå från ett patent enligt 54 § PL har inte redovisats och SFIR har inte heller kunnat finna något sådant skäl.

Det föreslagna omnämmandet av den nya begränsningsmöjligheten i 92 § PL bör inte införas, eftersom begränsningsförfarandet inte kan ge upphov till någon återinsättning i tidigare rättigheter.

### Patenterbarhetsundantag för vissa medicinska förfaranden

SFIR anser i motsats till utredningen att det av tydlighetsskäl finns anledning att troget återge innehållet i Artiklarna 54(4) och 54(5) EPC 2000 i svensk lagtext. Lagen bör klart ange patenterbarheten av såväl ”första medicinska indikationen” som ”andra medicinska indikationen”.

### **Londonöverenskommelsen**

SFIR har viss sympati för yttrandet av experterna Thorsten Onn och Lennarth Törnroth om att kostnaderna för en nödvändig översättning inte skall läggas på den som anklagas för intrång. Samtidigt är det i många fall uppenbart att den som anklagas för intrång inte behöver en översättning.

SFIR förordar därför att patenthavaren endast behöver översätta patentet om den som påstås göra intrång begär det. Frågan om en intrångsgörarens bristande språkförståelse bör kunna beaktas inom ramen för bedömningen av om det föreligger uppsåt eller oaktsamhet eller, i fråga om ersättning för utnyttjande, vid skälighetsbedömningen och behöver kanske inte särskilt regleras.

### **Förstärkt skydd för patentombuds tystnadsplikt**

SFIR stöder Patentfördragsutredningens förslag om att sekretesskyddet för konfidentiell information i patenträttsliga angelägenheter bör förstärkas genom en utvidgning av regeln i 36 kap. 5 § rättegångsbalken till att omfatta också den som yrkesmässigt lämnar biträde i sådana angelägenheter. Ett inte obetydligt antal av de ombud som då borde omfattas av undantaget från vittnesplikten är idag anställda av sina uppdragsgivare (såsom t.ex. en patentingenjör anställd av ett läkemedelsbolag). Det bör därför, såsom utredningen föreslår, sakna betydelse om ombudet är fristående från, eller anställt av, uppdragsgivaren.

SFIR är enig med utredningen att tillämpligheten av undantaget från vittnesplikten bör förutsätta någon form av ombudsauktorisering som garanterar att ombudet uppfyller vissa kunskapskrav, att ombudet har förbundit sig att iaktta tystnadsplikt och i övrigt följa för ändamålet upprättade etiska regler. Lämpligheten av att inrätta ett helt nytt myndighetsorgan för detta ändamål kan dock diskuteras (jfr s. 236 f.). SFIR delar i övrigt vad som framförts om att kontrollen av efterlevnaden av det etiska regelverket kräver någon form av tillsyn av offentligrättslig karaktär liksom det måste finnas garantier för att kontrollen alltid sker i enlighet med grundläggande intressen av rättssäkerhet och i övrigt handhas på ett sätt som inte ger upphov till tveksamhet om dess effektivitet. Men så långt det är möjligt bör auktoriseringen och tillsyns- verksamheten handhas på ett sätt som också innebär största möjliga kostnads- effektivitet.

Som framgår av betänkandet krävs ytterligare utredning och överväganden innan underlag finns för ett slutligt förslag om utökat skydd för konfidentiell information som patentombud har kännedom om. Eftersom denna fråga till stor del är avhängig specifika förhållanden i USA, kan det finnas anledning att även undersöka om syftet med utredningens förslag i denna del kan uppnås på annat sätt än vad som förutses i betänkandet. SFIR finner det sammanfattningsvis angeläget att den föreslagna särskilda utredningen kommer till stånd så snart som möjligt

Detta yttrande har utarbetats av en arbetsgrupp inom SFIR bestående av civ. ing. Ivan Hjertman, civ. ing. Jan-Olof Hyltner, advokat Per Josefsson och f.d. hovrättslagman Bengt G. Nilsson. Yttrandet har föredragits i SFIRs styrelse den 9 december 2003. Det expedieras av SFIR:s sekreterare, advokat Katarina Strömholm.

Stockholm den 10 december 2003

Katarina Strömholm

---

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  
Jur kand Bo Davidsson  
Awapatent AB  
Box 45086  
104 30 STOCKHOLM  
Tel: 08-440 95 07  
Fax: 08-440 95 50

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