

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström.

Harmoniserad patenträtt

Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2006 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. godkännande av revisionsakten avseende den europeiska patentkonventionen, undertecknad i München den 29 november 2000,
2. godkännande av patenträttskonventionen,
3. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
4. lag om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837),
5. lag om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Jonas Pontén.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet

Allmänt

Regeringens remiss till Lagrådet avser enligt sin lydelse, förutom tre lagförslag, också förslag om godkännande av revisionsakten avseende den europeiska patentkonventionen och av patenträttskonventionen. Såvitt framgår av remissen avses inte riksdagens godkännande av de båda traktaterna ske genom antagande av lag (jfr däremot t.ex. godkännandet av EU-fördraget enligt regeringsförslaget i prop. 1994/95:19, varvid till Lagrådet remitterades förslag till lag om Sveriges anslutning till Europeiska unionen men inte godkännandet som sådant).

Lagrådet är enligt 8 kap. 18 § regeringsformen inrättat för att avge yttrande över lagförslag och begränsar därför förevarande yttrande till att i princip endast avse de remitterade lagförslagen.

Lagstiftningsärendet, som bl.a. aktualiserar en tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen och en mindre begränsning av Regeringsrättens och Högsta domstolens funktion som slutinstans och resningsinstans, förutsätter emellertid i väsentliga delar att Sverige tillträder de ovan nämnda konventionerna. Lagrådets granskning av lagförslagen kan därför inte ske annat än med beaktande av de konventioner som den nu föreslagna lagstiftningen vilar på. Lagrådet har därvid i huvudsak inget att erinra mot lagförslagen, som i sina enskildheter föranleder följande yttrande.

Förslaget till lag om ändring i patentlagen

6 a §

I tredje stycket i paragrafens gällande lydelse föreskrivs att om en ansökan delas med stöd av 11 § patentlagen och 22 § patentkungörelsen (1967:838), skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan utan särskilt yrkande gälla också för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

I remissen föreslås att hänvisningen till 22 § patentkungörelsen tas bort (se femte stycket i det remitterade lagförslaget).

Lagrådet har förståelse för principen att man inte i en lag bör hänvisa till en författning av lägre dignitet. Lagtexten bör emellertid enligt Lagrådets mening kompletteras med den från 22 § patentkungörelsen hämtade förutsättningen att fråga är om flera uppfinningar som är beskrivna i grundhandlingarna. Lagtexten bör då förslagsvis ges följande lydelse:

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna och ansökan delas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 11 §, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan också gälla för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

8 c §

Som förutsättning för att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla efter en förelagd komplettering anges i paragrafens sista stycke 2 att en kopia av tidigare ansökan ges in. Detta ansluter till regel 2.4 i tillämpningsföreskrifterna till patenträttskonventionen. Av regel 4.3,

vartill regel 2.4 hänvisar, följer emellertid att detta krav inte får uppställas om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten. På samma sätt som i den föreslagna ändringen i 6 b § bör paragrafen tillföras ett sista stycke av följande lydelse: ”En kopia som avses i tredje stycket 2 behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten.”

40 a §

Paragrafen, som är ny, innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur ett patent kan begränsas eller upphävas i administrativ ordning. Enligt andra stycket första meningen i paragrafen skall en begäran om begränsning eller upphävande avslås, om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt 24 § eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § som avser patentet. I författningskommentaren konstateras däremot att ett pågående invändningsförfarande enligt den europeiska patentkonventionen (se artikel 99) inte hindrar att en begäran om patentbegränsning eller upphävande prövas av den svenska patentmyndigheten. Några särskilda skäl för detta ställningstagande redovisas inte och vid föredragningen har upplysts att förslaget kan komma att ändras i denna del.

Lagrådet förordar att lagtexten kompletteras med att en begäran skall avslås även om det vid tidpunkten för begäran pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den europeiska patentkonventionen.

52 §

Genom de föreslagna 40 a–40 d §§ införs i svensk rätt, för genomförande av bestämmelserna i artikel 138 i den reviderade europeiska patentkonventionen (EPC 2000), en möjlighet att på patenthavarens begäran hos patentmyndigheten begränsa ett patent.

En begränsning av patentskyddets omfattning genom omformulering av patentkraven har utan lagreglering, men med stöd i vissa förarbetsuttalanden, utvecklats i domstolspraxis i mål om ogiltighet av patent. Enligt de återgivna förarbetsuttalandena var avsikten att praxis härvidlag borde vara mycket restriktiv och begränsas till helt klara fall, exempelvis när det var fråga om att precisera ett uttryck som redan förekom i patentkraven. Det tillades att det ofta kunde vara lämpligare att förklara kravet helt ogiltigt. (Prop. 1977/78:1 s. 266 f.) Under inflytande av en internationell utveckling har Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt från slutet av 1990-talet gett uttryck åt ett mindre restriktivt synsätt (se förutom de i remissen nämnda domarna Svea hovrätts dom den 14 oktober 2003 i mål T 3125-99 efter överklagande av Stockholms tingsrätts dom i mål T 978-96). Någon ändring av beskrivning eller ritningar har dock inte tillåtits.

Lagrådet har ingen erinran mot det föreslagna administrativa begränsningsförfarandet. Det kunde övervägas om detta skulle vara den exklusiva formen för patentbegränsning, så att ett mål i domstol om ogiltighet av patent skulle vilandeförklaras medan patentbegränsningen behandlades hos patentmyndigheten. Detta skulle emellertid innebära att patenthavaren betogs möjligheten att i första hand hävda att stridpatentet är giltigt i sin helhet och i stället tvangs att definitivt välja ett inskränkt skydd. Dessutom synes artikel 138(3) i EPC 2000 kräva att patenthavaren i domstol skall ha rätt att begränsa patentet genom en ändring av patentkraven. Ordningen att en begränsning av patentet kan ske även i domstol måste därför bibehållas.

Det är däremot inte givet att, som förutsätts i remissen, ordningarna för begränsningen behöver vara i huvudsak överensstämmande. I det dispositiva tvistemålet sätter (gen)kärandens utformning av ogiltighetspåståendet ramen inom vilken en begränsning kan tillåtas.

Dessutom avses inte heller i framtiden i ogiltighetsmål några ändringar få göras i beskrivningen eller i ritningarna. I båda dessa hänseenden kan det administrativa förfarandet leda till mera omfattande förändringar än vad som kommer att vara möjligt i ett ogiltighetsmål.

Vissa remissinstanser har efterfrågat en översyn och komplettering av de processuella bestämmelserna om omformulering av patentkrav i tvistemål med anledning inte bara av de föreslagna ändringarna utan också av oklarheter i det nuvarande rättsläget. I remissen anförs emot detta att det inte är motiverat att komplettera bestämmelserna om ogiltighetstalan; hänvisning görs till den ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) enligt vilken en mönsterregistrering kan hävas delvis om detta medges eller yrkas av rättighetshavaren. Den bestämmelsen är emellertid fakultativ för domstolen och mönsterskyddet har en annan och väsentligt mindre komplicerad karaktär än patentskyddet, varför jämförelsen haltar.

Genom att möjligheterna till omformulering av ett patent i ett ogiltighetsmål måste anses vara mindre än i det administrativa förfarandet minskar i viss mån betydelsen av oklarheter i det processuella läget. Det kvarstår likväl att det inte är klart vad slags processhandling ett yrkande om omformulering skall anses vara. Ett "yrkande" av svaranden omfattas inte utan vidare av rättegångsbalkens regler om talan, dvs. kärandens yrkanden. Det kan erinras om att Lagrådet vid tillkomsten av den bestämmelse i giftermålsbalken som nu återfinns i 14 kap. 5 § äktenskapsbalken ansåg att möjligheten att utan stämning framföra yrkanden, för att otvetydigt föreligga, borde upptas i en särskild lagregel (NJA II 1973 s. 174). När det nu i det föreslagna andra stycket av 52 § anges att en förutsättning för begränsningen är att det yrkas av patenthavaren, får det anses att det därigenom regleras att ett sådant yrkande får framställas av svaranden. (Jfr motsättningsvis 61 § andra stycket patentlagen, enligt vilket prövningen av

ett ogiltighetsyrkande i intrångsmål kräver genstämning.) På ett sådant yrkande bör tillämpas bestämmelsen i 42 kap. 7 § rättegångsbalken (RB) om när svarandens inställning i målet skall anges, liksom t.ex. rättegångskostnadsreglerna i 18 kap. RB och preklusionsregler såsom de i 42 kap. 15 §, 43 kap. 10 § och 50 kap. 25 § RB.

Formuleringen av det föreslagna andra stycket synes i första hand ge vid handen att rätten utan hänsyn till patenthavarens inställning i begränsningsfrågan först skall ha kommit till slutsatsen att patentet är delvis ogiltigt innan en begränsning kan komma i fråga. Enligt artikel 138(3) i EPC 2000, som bestämmelsen i andra stycket innebär en anpassning till, skall emellertid domstolens handläggning styras av svarandens begränsningsyrkande. Såvitt framgår av allmänmotiveringen och författningskommentaren synes avsikten också vara att om ett begränsningsyrkande framställs som en förstahandsinställning detta skall vara styrande för den fortsatta processen på så sätt att domstolen skall behandla en sådan begränsningsinvändning som ett medgivande av att patentet är ogiltigt i motsvarande omfattning. Domstolen skall således i den situationen vid den fortsatta handläggningen av målet utgå från att patentet är delvis ogiltigt, vilket också skall komma till uttryck i domslutet oavsett om patenthavarens motpart gör gällande eller ej att det sålunda begränsade patentet är ogiltigt. För det fall patenthavarens motpart gör gällande att även det begränsade patentet är ogiltigt kommer dock prövningen att avse inte bara kraven i första stycket 2–4 utan även andra krav som tar sikte på förutsättningarna för det begränsade patentets giltighet. Är förstahandsinställningen hos patenthavaren i stället att patentet i sin helhet är giltigt måste denna givetvis prövas och utgången av denna prövning avgör om en andrahandsinställning med yrkande om begränsning av patentet skall tas upp. Med uttrycket "Om patentet är ogiltigt

endast till en viss del” skall således förstås dels när ogiltigheten grundar sig på ett för processen bindande begränsningsyrkande, dels när domstolen efter prövning i sak funnit att ogiltighet föreligger till viss del. Med beaktande av det nu anförda bör den i remissen föreslagna formuleringen i andra stycket kunna godtas.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.