



**FICPI SWEDEN**

Lennart Karlström  
vice President, FICPI Sweden  
c/o Noréns Patentbyrå AB  
Box 10198  
100 55 Stockholm, Sweden  
t. +46 8 545 874 00  
f. +46 8 545 874 29  
lennart.karlstrom@ficpi.org

FICPI SWEDEN IS THE SWEDISH NATIONAL GROUP (ASSOCIATION) OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION  
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

YTTRANDE      Ju2015/3556/L3

2015-09-22

Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

103 33 STOCKHOLM

## **Remiss avseende Slutbetänkande av Patentlagsutredningen – Ny Patentlag, SOU 2015-41**

FICPI Sweden har tagit del av ovannämnda remiss och önskar framföra följande synpunkter. Under utarbetandet har vi samrått med SPOF, Svenska Patentombudsforeningen, varför båda föreningarnas svar till stora delar överensstämmer.

### **Sammanfattning**

FICPI Sweden välkomnar förslaget till en ny patentlag, som huvudsakligen är en modernisering av nuvarande patentlag och anpassad till utformningen av den Europeiska Patentkonventionen, EPO-praxis och det nya, enhetliga patentskyddet i EU som beräknas träda ikraft inom några år.

Vi rekommenderar en översyn av Lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (1 kap 9 §), så att denna lag får ett vidgat tillämpningsområde utöver uppfinningar som gjorts inom ramen för en anställning.



## FICPI SWEDEN

Vi föreslår att det i författningskommentaren tydliggörs att texten i 2 kap 1 § inte avser undanhålla datorprogram från patenterbarhet, Vi föreslår också att 2 kap 15 § ges en ändrad lydelse enligt följande:

*”En uppfinning är industriellt tillämpbar om den, såsom den anges i patentkraven, har teknisk karaktär och är reproducerbar.”*

Vi efterlyser ett klagörande i lagtexten huruvida konsumtion av ensamrätten sker om en produkt säljs av en för användare till en tredje part, exempelvis under sekretess under tiden före patentansökans ingivning.

Det bör klargöras, i 4 kap, huruvida ritningarna utgör en självständig del av en patentansökan eller om de anses vara en del av beskrivningen.

Vi anser vidare att förslaget bör kompletteras med ett klagörande av tillåtet språk för invändningar (i 7 kap) och överklagan (i 16 kap) till Patentbesvärsträtten.

Vad gäller 11 kap ställer vi oss frågande till den nya bestämmelsen i 3§, som innebär att parterna (licensgivare och licenstagare) inte kan avtala att en licens ska falla om licensgivaren säljer patentet vidare.

Vi skulle också gärna se en översyn av bestämmelserna avseende ”Återställande av förlorade rättigheter”, 18 kap, 7§, då den i Sverige tillämpade praxisen markant skiljer sig från andra länder som tillträtt den Europeiska Patentkonventionen.

Slutligen vill vi föreslå ett antal smärre ändringar i författningstexterna, som innebär redaktionella förbättringar eller rättelser av uppenbara fel. Dessa ändringar har vi samlat i en bilaga ”Förslag på redaktionella ändringar”.

## Kommentarer

Beträffande de enskilda kapitlen och paragraferna i författningsförslaget har vi följande kommentarer.



**FICPI SWEDEN**

## **1 kap. Inledande bestämmelser**

Det är utmärkt att Patentlagen nu får ett inledande kapitel som anger lagens tillämpningsområde, innehåll och hänvisning till relaterade lagar.

Vi välkomnar också förtydligandet av uppfinnarens rättigheter i 1§ (Uppfinnarrätt) och 2§ (Patenträttigheter). Dock ser vi gärna att man i svensk lag anger vilka rättigheter en uppfinnare har ifråga om ekonomisk ersättning. Lämpligen kan detta göras inom ramen för en särskild lag, som är en moderniserad och utvidgad version av 1949 års lag om rätten arbetstagares uppfinningar.

Idag finns inget lagrum som ger uppfinnaren några rättigheter utöver att "söka patent" och bli omnämnd i patentansökan och i patentskriften efter det att patent beviljats.

Enligt 1949 års lag har en anställd uppfinnare alltid rätt till "skälig ersättning". Vi tycker att sådan rätt till skälig ersättning ska gälla oavsett om uppfinnaren är anställd eller arbetar mer eller mindre självständigt, exempelvis såsom enskild uppfinnare, uppdragstagare, inhyrd teknikutvecklare, examensarbetare, praktikant eller som forskare på högskola eller universitet. Idag står de sistnämnda kategorierna utan lagreglering av sin uppfinnarrätt i ekonomiskt hänseende, trots att de i de flesta fall har en relativt svag ställning gentemot uppdragsgivaren eller den som exploaterar en uppfinning och söker patent. Inte heller är kollektivavtalen på arbetsmarknaden tillämpliga för dessa uppfinnarkategorier.

Det är idag allt vanligare att uppfinnare och forskare gör avancerat utvecklingsarbete utan att vara anställda. De har idag inget skydd av lag och blir i praktiken hänvisade till att acceptera mycket omfattande standardavtal, som uppdragsgivaren tillhandahåller. Uppfinnaren har då svårt att hävda någon rätt till skälig ersättning, och det uppstår inte sällan tvist i efterhand om det visar sig att uppfinningen har ett stort värde.

Vi tror att samhället skulle vinna på att ge uppfinnare en stimulans i form av laglig rätt till skälig ersättning för sin uppfinnarinsats, med beaktande av uppfinningens värde. Detta innebär i sin tur att den skäliga ersättningen kan vara blygsam eller helt utebli om värdet visar sig vara lågt eller obefintligt. Å



## FICPI SWEDEN

andra sidan skulle uppfinnaren då kunna kompenseras ordentligt om uppfinningen visar sig vara mycket värdefull för patenthavaren.

Ett alternativ till att införliva sådan rätt till skälig ersättning i en särskild lag är att komplettera Patentlagen med en särskild bestämmelse, exempelvis som ett nytt tredje stycke i den föreslagna 1§ (uppfinnarrätt).

### **2 kap. Patenterbara uppfinningar**

Att patent ska kunna beviljas på uppfinningar inom alla teknikområden (1§) är bra och helt i linje med TRIPS-avtalet.

Beträffande undantagen som anges i 1§ vill vi framhålla följande ifråga om undantaget för datorprogram:

I nuvarande 2 kap 1§ anges att som en uppfinning anses inte det som enbart är ett datorprogram. Denna text överensstämmer i stort med motsvarande lydelse i Art. 52 EPC.

Allteftersom EP-praxis har utvecklats (se T641/00, T258/03, T1227/05, G3/08) har det blivit tydligt att uttrycken "datorprogram" och "mjukvara" är flertydiga. Ett datorprogram kan både hänvisa till programmet som källkod (alltså av människor tydbar text innehållande en definition av programmet i dess aspekt av en algoritm) och till algoritmen som sådan. Själva källkoden kan ju åtnjuta upphovsrättsligt skydd, och ska av den anledningen inte kunna patentskyddas. Algoritmen som sådan får dock inte något upphovsrättsligt skydd, och kan mycket väl utgöra en del av en patenterbar uppfinning, eller en tillämpning av algoritmen kan utgöra en patenterbar uppfinning i sig. I europeisk praxis har lagts stor vikt vid uttrycket "as such" i Art. 52(3) EPC, vilket har (förenklat) tolkats så att själva källkoden inte är patenterbar men att datorprogram som medför teknisk effekt i ett sammanhang är patenterbara. Numera finns även en kravkategori "computer program" som är tillåtlig i europeiska patentansökningar, och som i sig inte ska sammanblandas med ordet "computer program" i betydelsen "källkod".



## FICPI SWEDEN

Sammanfattningsvis tillkom ordvalet i denna del av lagtexten vid en tidpunkt då situationen för mjukvara var väsensskild från dagens situation. Numera innehåller en stor andel av all teknisk tjänste- och produktutveckling olika mjukvaruaspekter, och ett stort antal patenterbara uppfinningar utgörs helt och hållet av datorimplementerad teknik. Det är inte längre speciellt användbart eller ens lämpligt att göra åtskillnad mellan hårdvaruimplementerad och mjukvaruimplementerad teknik. Å andra sidan finns ett egenvärde i att låta den svenska lagtexten nära följa EPC.

Ett förslag är därför att i författningskommentaren tydliggöra att texten i 2 kap 1§ inte avser undanhålla datorprogram från patenterbarhet, i synnerhet inte för datorprogram som medför en teknisk effekt utöver de normala elektriska interaktionerna mellan de olika komponenter som utgör datorn på vilken datorprogrammet körs. Kanske bör även hänvisas till utvecklad och etablerad EP-praxis på detta område.

Vad gäller kravet på industriell tillämpbarhet, 8 och 15 §§, har vi följande synpunkter:

Den nya paragrafen 2 kap 8 § anger att patent bara beviljas på en uppfinning som kan tillämpas industriellt. I 2 kap 15 § förtydligas begreppet industriell tillämpbarhet, och anges avse uppfinningar som, såsom de anges i patentkraven kan tillverkas eller användas inom något slag av industri. Dessa paragrafer motsvarar väsentligen artiklarna 52 och 57 EPC.

Ett problem utgörs av betydelseskillnaden mellan engelska och svenska för ordet industri/industry. I engelska har ordet en bredare betydelse, och kan exempelvis även användas i betydelsen "bransch". På svenska har ordet en smalare betydelse, och associerar närmast till tillverkningsindustri eller mer storskalig näringsverksamhet. Detta kan vara missvisande.

Därutöver utgör 2 kap 15§ i nuvarande lydelse närmast en cirkeldefinition, i och med att den i princip anger att det som går att tillverka eller använda inom industrin är industriellt tillämpbart. Därmed tillför 15§ i all väsentlighet ingenting nytt till lagtexten.



## FICPI SWEDEN

Industriell tillämpbarhet har bäring både på att uppfinningen ska ha teknisk karaktär och att den ska vara reproducerbar. Således vill vi föreslå att 2 kap 15§ ges en ändrad lydelse enligt följande:

*”En uppfinning är industriellt tillämpbar om den, såsom den anges i patentkraven, har teknisk karaktär och är reproducerbar.”*

Det vore nog på sin plats med en kommentar om detta i anslutning till författningskommentaren, i synnerhet eftersom denna förändring inte syftar till att förändra innebörden av den nuvarande lagtexten vad gäller industriell tillämpbarhet.

### 3 kap. Ensamrätten

Det är bra att bestämmelserna om patentets skyddsomfång (1§) och utnyttjandeformer (3,4,5§§) nu anknyter så nära som möjligt till EPC och till domstolsavtalet.

**6§** avser konsumtion av ensamrätten då produkten har förts ut på marknaden av patenthavaren eller med dennes samtycke.

**7§** avser för användarrätt och tycks i sak överensstämma med nuvarande lag.

Liksom i nuvarande lag framgår dock inte av lagtexten huruvida konsumtion av ensamrätten sker om produkten säljs (exempelvis under sekretess under tiden före patentansökans ingivning) av en för användare till en tredje part. Kan i så fall den tredje parten vid utnyttjande av produkten (efter patentansökans ingivande) anses göra intrång i patenthavarens ensamrätt? Det vore lämpligt om den situationen behandlades i lagtexten.

### 4 kap. Patentansökan och meddelande av patent

**2§**, här anges att ansökan om patent ska innehålla :

1. en beskrivning av uppfinningen,



## FICPI SWEDEN

2. ett eller flera patentkrav,
3. ritningar som det hänvisas till i beskrivningen,
4. ...

Det framgår dock inte om ritningarna är en självständig del eller utgör en del av beskrivningen. Detta borde tydliggöras eftersom när det gäller validering av europeiska patent krävs en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska i de fall där patentet meddelats på tyska eller franska. Jfr. 10 kap. 7§. Så länge det inte klart framgår att ritningarna utgör en del av beskrivningen borde det inte tolkas så att de gör det, men PRV har gjort den bedömningen och kräver in översättning, liksom betalning av publiceringsavgift, för ritningar som innehåller text på tyska eller franska. Det kan konstateras att enl. PCT utgör ritningar en självständig del av en ansökan. Av författningskommentarerna "För att göra det tydligare vilka olika delar den ska ha anges dessa i förslaget i separata punkter." tycks framgå att det anses att ritningarna är en självständig del. Det vore bra om det klargjordes i lagtexten.

### **7 kap. Invändnings- och begränsningsförfarandena**

**1§.** I fråga om invändningar anges i tredje stycket att "Om patentet har meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag skrivna på engelska, får Patent- och registreringsverket förelägga patenthavaren att ge in en översättning av beskrivningen och sammandraget till svenska." Det finns dock inget angivet om på vilket språk invändningen ska vara ingiven. Om patentet meddelats med beskrivning, patentkrav och sammandrag på engelska, och handläggningen av ansökan skett på engelska bör även en invändning, om invändaren så önskar, kunna inges och behandlas på engelska.

### **8 kap. Patentets upphörande och överföring**

**1§** En patenthavare får hos Patent- och registreringsverket begära att patentet upphävs. För begäran ska patenthavaren betala föreskriven avgift. Denna avgift



## FICPI SWEDEN

borde tas bort, eller avsevärt sänkas, då kostnaden i nuläget är orimligt hög (8500 SEK), och därför torde inte förfarandet användas i praktiken.

### 11 kap. Licens

**3§** I Författningsförslaget införs en ny §3 som lyder "*En licens består om licensgivaren säljer eller i strid med licensavtalet på nytt upplåter licens till patentet. Detsamma gäller om patentet säljs vid utmätning eller i konkurs. Om patentet har pantsatts gäller dock 12 kap. 12§. (En licens gäller mot pantavaren, om avtalet ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet. En sådan licens består också om ett pantsatt patent eller en pantsatt patentansökan säljs, även när försäljning sker vid utmätning eller konkurs).*

Paragrafen (§3) saknar motsvarighet i nuvarande Patentlagen och är en ny reglering. Genom denna reglering inför lagstiftaren ett indispositivt lagrum där parterna- licensgivare och licenstagare inte är fria att avtala att en licens skall falla om licensgivaren säljer patentet vidare. Är detta avsikten med regleringen?

I paragrafen regleras också att licensen består om patentinnehavaren – i strid med avtalet – dvs. om vi uppfattar lagstiftaren korrekt – trots att avtalet innehåller en exklusiv licens – licensierar patentet till ytterligare en licenstagare. Om licensavtal nr två har skett i strid med avtalet – finns regler på avtalsrättens område som reglerar Parternas rättsliga ställning. Sannolikt skulle licenstagare nummer ett ha en grund för hävning av sitt licensavtal – eftersom patentinnehavaren brutit mot avtalet. Av vilken anledning ska lagstiftaren reglera tolkningen av ett avtalsförhållande mellan parterna i Patentlagen?

Vi menar att parterna licensgivare respektive licenstagare inte speglar förhållandet mellan en stark och en svag part där den svaga parten (licenstagaren) är i behov av stärkt skydd av lagstiftaren. Tvärtom är vanligtvis licenstagaren en mer ekonomiskt stark part än den – i vart fall när så är – enskilde uppfinnaren som är licensgivare.





## FICPI SWEDEN

Vidare, ska ett licensavtal gälla, oavsett avtalsinnehåll och genom tvingande reglering i lag, till nackdel för tredje man, bör ett krav på obligatorisk anteckning för giltighet av licensavtalet gentemot tredje man införas i Patentlagen. Att ensidigt genom lagstiftning stärka licenstagarens ställning på detta sätt på bekostnad av tredje man och utan möjlighet för denne att få kunskap om det verkliga rättsförhållandet som lagen därigenom skyddar, är inte förenligt med svensk rättstradition. Även i övrigt ger lagstiftaren licenstagaren en obalanserat stark position. I enlighet med strävandena att så långt möjligt ge de lagarna som reglerar de industriella rättigheterna likriktade utformningar, förslås att lagstiftaren omarbetar stycke två i ovannämnda paragraf i enlighet med Förordningen om Gemenskapsvarumärken, Art 23. I förordningen ges sakrättsligt skydd till *den part* som i god tro i konkurrens mellan pantsättning och licensavtal först låter registrera sin rätt. Det innebär att även om avtal om licensupplåtelse förelåg vid tiden för pantsättning, behöver panthavaren inte respektera licensupplåtelsen vid en realisation av panten om han var i god tro om licensupplåtelsen vid tiden för registrering av panten. Motsvarande gäller då panträtt först upplåtits och innehavaren sedan upplåter licens i immaterialrätten. Det medför således att även en licenstagare i god tro kan registrera sin rätt och därmed vara skyddad vid en realisation av pant, oavsett avtalsinnehåll. Detta motverkar att licensgivaren (patentinnehavaren) avsiktligt mörkar det faktum att rättigheten licensierats för att kunna pantsätta rättigheten.

### 16 kap. Överklagande, rättegången m.m.

2§ Överklagan enligt 1§ görs hos Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag. I tredje stycket hänvisas till 7 kap. 1§ tredje stycket, och i likhet med vad som anförts ang. denna paragraf ovan bör även ett överklagande kunna behandlas på det språk som varit behandlingsspråket vid Patent- och registreringsverket.



**FICPI SWEDEN**

## **18 kap. Övriga bestämmelser**

**7§.** som avser återställande av förlorade rättigheter p.g.a. för sent vidtagna åtgärder är oförändrad i förhållande till nuvarande 72§ PL. Ordalydelsen är densamma i EPC, och finns även hos de flesta andra länder anslutna till EPC. Trots detta skiljer sig tolkningen av vad som avses med "all omsorg" väsentligt mellan länderna, vilket blir speciellt påtagligt då den för sent vidtagna åtgärden avser betalning av årsavgifter, vilket torde vara den vanligast förekommande situationen. I sådana fall är händelsen som förorsakat en utebliven betalning densamma, och trots att motsvarande bevisning och argumentation lämnas in i samtliga länder där en patenthavare vill få sitt patent återupprättat ses ofta att beslutet i Sverige är negativt medan det på samma premisser återupprättas i länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Danmark. En sådan fortsatt differens kan ju inte fortsätta när det enhetliga patentskyddet kommer ikraft.

I besluten från andra länder ser man vanligen som motivering till beslutet att återupprätta ett patent att händelsen är att betrakta som ett "enstaka mänskligt fel", vilket inte verkar vara något som tillämpas vid tolkningen av den aktuella paragrafen i Sverige. Vi anser därför att en anpassning till praxis i andra EP-länder vad gäller tolkningen måste ske även i Sverige.

Arbetet med ovanstående remissvar har utförts av en arbetsgrupp bestående av Jan Modin, Helén Selemark, Johan Wennborg, Sofia Nikolopoulou, Pär Heimdal, Johan Örtenblad, Lennart Karlström och Peter Thomasson.

FICPI Sweden

Lennart Karlström

vice President



**FICPI SWEDEN**

Bilaga till FICPI Swedens/SPOFs yttrande september 2015

Förslag på redaktionella ändringar

(radhänvisningarna avser texten i SLUTBETÄNKANDET, dvs. den s.k. "blå boken"):

PATENTLAGEN:

8 kap. 2§:

Ändra "5§" till "6§"

10 kap. 4§, rad 2:

Ändra "." till ":" och gör en radbrytning därefter

10 kap. 7§, rad 2:

inför "...beskrivningen och eventuell figurtext..." (Om ingen annan åtgärd vidtas beträffande 4 kap. 2§ i lagtexten enl. ovan)

10 kap. 9§, rad 3:

Ersätt "patentsökande" med "patenthavare" (i linje med texten på rad 1) eller radera "om patentsökande" på rad 2-3



## FICPI SWEDEN

10 kap. 11§, rad 2:

Ersätt "7 eller 10" med "4 eller 10"

10 kap, 13§, första meningen:

Ersätt "verket" med "EPO"

10 kap, 16§, sista meningen:

Ersätt "konventionen" med "EPC"

10 kap, 17§, stycke "1. a):

Ett "eller till" synes saknas på slutet

16 kap. 3§:

Inför eventuellt de 2 sista styckena i 16 kap. 2§ sist i paragrafen

17 kap. 2 och 3§§:

Uttrycket "här i landet" används medan "i Sverige" används på andra ställen i lagförslaget, ersätt således "här i landet" med "i Sverige"

18 kap. 7 §, vid punkten "2.":

Skall uttrycket "hindret" stå kvar eller ersättas med något annat?



## **FICPI SWEDEN**

18 kap. 8§, punkt "1.":

Flytta upp uttrycket "på den ort där avsändaren vistas eller har sin rörelse" 3 rader till före uttrycket "förekommit under någon av de"

## **PATENTFÖRORDNINGEN:**

7 kap, 6§, rad 3:

Uttrycket "...som innebär en b får vara..." synes oklart

(slut på Bilagan )