

Kommittédirektiv



Tilläggsdirektiv till Patentlagsutredningen
(Ju 2012:12)

Dir.
2014:67

Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2014

Tilläggsuppdrag och förlängd utredningstid

Utöver det som följer av det nuvarande uppdraget (dir. 2012:99) ska utredaren analysera och ta ställning till om svensk rätt bör anpassas ytterligare till det enhetliga patentsystemet i vissa avseenden, bl.a. i fråga om sekretess hos Justitiekanslern och avstående av patent. Utredaren ska också kartlägga och analysera tillämpningen av patentlagens straffbestämmelse. Där det behövs ska utredaren lämna författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Slutbetänkandet ska i stället redovisas den 31 mars 2015.

Uppdrag och utredningstid enligt de nuvarande kommittédirektiven

Regeringen beslutade i oktober 2012 att en särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs till följd av införandet av det enhetliga patentsystemet. Utredaren fick också i uppgift att föreslå en ny patentlag och en ny patentförordning samt att utreda vissa sakfrågor (dir. 2012:99). Utredningen tog namnet Patentlagsutredningen (Ju 2012:12). Uppdraget i fråga om det enhetliga patentsystemet redovisades i juni 2013 i delbetänkandet Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet (SOU 2013:48). Uppdraget om en ny patentlag m.m. ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 3 juni 2014.

Tilläggsuppdrag om det enhetliga patentsystemet

Behövs det ytterligare anpassningar?

Till följd av delbetänkandet beslutade regeringen den 6 mars 2014 propositionen Ett enhetligt patentskydd i EU (prop. 2013/14:89). Propositionen innehåller lagförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentsystemet. Frågor som kan medföra behov av ytterligare anpassning har väckts av vissa myndigheter och organisationer i samband med remissbehandlingen av delbetänkandet (se Ju2013/4951/L3), av Lagrådet (se prop. s. 335 f.) samt under de pågående europeiska förberedelserna av systemet (se Ju2013/346/L3). Frågorna bör behandlas av utredningen.

Sekretess hos Justitiekanslern i överträdelseärenden

Avtalsstaterna inklusive Sverige är enligt avtalet om en enhetlig patentdomstol (domstolsavtalet) solidariskt ansvariga för skada som uppstår genom att den enhetliga patentdomstolens överinstansrätt begär en överträdelse av EU-rätten (artikel 22). I propositionen föreslås en ny paragraf i patentlagen (1967:837) som innebär att en enskild i vissa fall får rikta ett sådant ersättningsanspråk mot Sverige. Prövningen sker vid s.k. frivillig skadereglering eller i domstol. I båda fallen bevakar Justitiekanslern statens rätt.

Den enhetliga patentdomstolen kommer enligt rättegångsreglerna att vara skyldig att tillgodose en behörig nationell myndighets begäran att få tillgång till relevanta handlingar och annan information. Justitiekanslern är dock tveksam till att myndigheten enligt gällande rätt kan garantera sekretess i ett sådant fall. Enligt Justitiekanslern är det i gränsöverskridande situationer svårt att få information, om sekretess inte kan garanteras.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om den svenska offentlighets- och sekretessregleringen behöver ändras. Om det finns ett sådant behov, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Avstående av enhetspatent

I propositionen föreslås ett undantag för europeiska patent med enhetlig verkan från patentlagens bestämmelse om avstående av patent (54 § första stycket). Undantaget innebär att Patent- och registreringsverket (PRV) inte får förklara att ett sådant patent har upphört. Den sakrättsliga skyddsregel som gäller för avståenden som riktas till PRV (54 § andra stycket) behövs alltså inte för sådana patent. Undantaget avser därför även skyddsregeln.

Undantaget är en följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (EU:s patentförordning). Där finns det ett krav på att europeiska patent med enhetlig verkan ska ha enhetlig karaktär och därför får upphöra endast avseende alla medlemsstater som omfattas av det enhetliga patentskyddet (deltagande medlemsstater).

Lagrådet ställer frågan om en innehavare av ett europeiskt patent med enhetlig verkan kan avstå från patentet med verkan i alla de deltagande medlemsstaterna, trots att patentet är utmätt.

Efter Lagrådets behandling av frågan har ett förslag diskuterats under de europeiska förberedelserna med innebörden att innehavare av sådana patent ska kunna få avståenden registrerade av det europeiska patentverket (EPO). Det är mycket sannolikt att förslaget antas. En sådan registrering kommer dock bara ske i informationssyfte; enligt EU:s patentförordning ska sakrättsliga förhållanden regleras av nationell rätt (artikel 7).

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om det i svensk rätt behöver införas sakrättsliga eller andra bestämmelser i fråga om avstående av europeiska patent med enhetlig verkan. Om det finns ett sådant behov, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Begäran om enhetlig verkan som avslås efter valideringsfristen

Även om proceduren för begäran om och registrering av enhetlig verkan är enkel, kan det hända att EPO undantagsvis måste avslå en begäran. Om det sker sedan fristerna för att validera eller betala den första årsavgiften för ett europeiskt patent (se

82 och 86 §§ patentlagen) har löpt ut, förlorar patenthavaren möjligheten att få verkan för ett i övrigt giltigt europeiskt patent i de länder där det finns sådana frister. Det kan framstå som en orimlig rättsförlust. Av den europeiska patentkonventionen (EPC) följer att den tre månadersfrist för validering som gäller enligt svensk rätt får förlängas (artikel 65). Även i fråga om fristen för betalning av den första årsavgiften för ett europeiskt patent finns det en flexibilitet.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om det svenska regelverket bör ändras för att en innehavare av ett europeiskt patent som begär men inte får enhetlig verkan ska ha möjlighet att i stället validera patentet. En sådan ändring kan t.ex. innebära en förlängd frist för validering eller för betalning av den första årsavgiften. Om regelverket bör ändras, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Tidigare patentansökningar som nyhetshinder för enhetspatent

En tidigare patentansökan kan enligt patentlagen utgöra nyhetshinder för ett europeiskt patent, under förutsättning att ansökan blir allmänt tillgänglig (2 § andra och tredje styckena patentlagen). Liknande bestämmelser kommer att finnas i andra deltagande medlemsstater (jfr artikel 139.2 i EPC). Enligt EU:s patentförordning ska ett europeiskt patent med enhetlig verkan ha enhetlig karaktär och får begränsas eller ogiltigförklaras endast med avseende på samtliga deltagande medlemsstater (artikel 3.2). En oro finns för att den enhetliga patentdomstolen därför, med verkan för alla deltagande medlemsstater, kan komma att ogiltigförklara ett sådant patent trots att nyhetshindret åberopas bara i förhållande till någon eller några deltagande medlemsstater. Detta skulle kunna avhålla patenthavare från att begära enhetlig verkan.

Som en lösning på problemet har det under de pågående europeiska förberedelserna föreslagits att en innehavare av ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska ha möjlighet att validera och betala årsavgift för patentet, även om fristerna har löpt ut när en nyhetshindrande tidigare patentansökan upptäcks.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om det svenska regelverket bör ändras för att en innehavare av ett europeiskt patent med enhetlig verkan mot vilket ett sådant nyhets hinder åberopas ska ha möjlighet att i stället validera patentet. En sådan ändring kan t.ex. innebära en förlängd frist för validering eller för betalning av den första årsavgiften. Om regelverket bör ändras, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Ombudskravet för patenthavare som saknar hemvist i Sverige

Enligt patentlagen ska en patenthavare som inte har hemvist i Sverige ha ett ombud som är bosatt här. Ombudet ska antecknas i det svenska patentregistret (71 §). Ett skäl till kravet är att det ska vara lätt att delge patenthavaren. I propositionen föreslås att innehavare av europeiska patent med enhetlig verkan ska undantas från kravet. Ett skäl till undantaget är att enhetlig verkan registreras i registret för enhetligt patentskydd, inte det svenska patentregistret. Utredaren, Kommerskollegium, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen ifrågasätter om kravet är förenligt med EU-rätten. De anser att det bör övervägas att avskaffa kravet även i fråga om andra patent.

I tidigare lagstiftningsärenden har behovet av att säkerställa delgivning bedömts vara ett sådant tvingande skäl av allmänt intresse som gör det objektivt försvarbart med avsteg från EU-rätten. Av delbetänkandet framgår dock att det inte längre har någon praktisk betydelse om patenthavaren har en adress i Sverige eller utomlands.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om ombudskravet bör avskaffas helt eller ändras. Om det bör avskaffas eller ändras, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Tvångslicenser och enhetspatent

Enligt EU:s patentförordning bör nationell rätt reglera frågor om tvångslicenser avseende europeiska patent med enhetlig verkan (skäl 10). Regeringen bedömer dock att en invändning eller ett genkärsmål om en tvångslicens i fråga om ett europeiskt pa-

tent (eller ett tilläggskydd med ett sådant grundpatent) omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet (jfr artikel 32.1 a i domstolsavtalet).

På begäran kommer EPO i informationssyfte också att registrera uppgifter om tvångslicenser i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan i registret för enhetligt patentskydd. Det förutsätter att de nationella myndigheter som beslutar i fråga om sådana tvångslicenser lämnar uppgifter om dem till EPO. En sådan förpliktelse kan därför behöva införas i svensk rätt.

Enhetlig verkan kommer att registreras i registret för enhetligt patentskydd. Frågan är därför om inte sådana patent bör undantas från kravet enligt patentlagen på att anteckningar om tvångslicenser ska göras i det svenska patentregistret (44 §).

Enligt patentlagen får tvångslicens meddelas om den patentskyddade uppfinningen inte utövas i skälig utsträckning i Sverige (45 §). Frågan är om det är rimligt att upprätthålla ett sådant nationellt användningstvång i förhållande till europeiska patent med enhetlig verkan.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om den svenska tvångslicensregleringen behöver anpassas till det enhetliga patentskyddets införande. Om det finns ett sådant behov, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Tilläggskydd och enhetspatent

Nationella patentmyndigheter får i enlighet med EU:s tilläggs-skyddsförordningar (nr 1610/96/EG och 469/2009/EG) meddela nationella tilläggskydd även när grundpatentet är ett europeiskt patent med enhetlig verkan. EPO kommer med stor sannolikhet att i informationssyfte registrera uppgifter om sådana tilläggs-skydd i registret för enhetligt patentskydd. Registreringen förutsätter att de nationella patentverk som beslutar i fråga om tilläggs-skydden lämnar uppgifter om dem till EPO. En sådan förpliktelse kan därför behöva införas i svensk rätt.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om den svenska tilläggs-skyddsregleringen behöver ändras för att EPO ska kunna registrera uppgifter om svenska tilläggs-skydd vars grundpatent är europeiska patent med enhetlig verkan. Om det

finns ett sådant behov, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Ensamrättens innehåll

I artiklarna 25–30 i domstolsavtalet finns bestämmelser om vilka handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar. I propositionen föreslås en ny paragraf som innebär att artiklarna gäller som svensk lag när den enhetliga patentdomstolen prövar mål om europeiska patent med enhetlig verkan. Samtidigt finns det i patentlagen snarlika bestämmelser som tillämpas på andra patentkategorier med verkan i Sverige. Patentbesvärslagen, Svenskt Näringsliv, Linköpings universitet, Svenska Föreningen för Immaterialrätt och Teknikföretagen ställer sig frågande till att regleringen skiljer sig åt för olika patentkategorier.

Av EU:s patentförordning följer endast att artiklarna ska tillämpas i fråga om europeiska patent med enhetlig verkan. Även regeringen kan dock se den generella nyttan av att bestämmelser för olika patentkategorier är så likartade som möjligt.

Utredaren ska därför analysera och ta ställning till om generella bestämmelser i enlighet med artiklarna 25–30 i domstolsavtalet bör införas i patentlagen. Om sådana bestämmelser bör införas, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Följderna av att straffrätt inte omfattas av domstolsavtalet

Domstolsavtalet reglerar inte straff och förverkande som följd av patentintrång. Svensk domstol är därför behörig att pröva sådana frågor, även när det gäller patent och tilläggsskydd som i princip omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet. I propositionen gör regeringen bedömningen att svensk domstol i samband med ett åtal om intrång i ett sådant patent eller tilläggsskydd får pröva intrångsfrågan (men inte en talan om ogiltighet eller ett enskilt anspråk om skadestånd eller vitesförbud). Som Sveriges advokatsamfund påpekar kan konsekvenserna av att straffrätt inte regleras i domstolsavtalet behöva analyseras vidare.

Avsikten med EU:s patentförordning och domstolsavtalet har inte varit att reglera vilka bestämmelser i fråga om handlingar som omfattas av ensamrätten och ensamrättens begränsningar som en nationell domstol ska tillämpa när den prövar intringsfrågan i ett brottmål. Samtidigt förefaller varken förordningens ordalydelse (artikel 5) eller ändamål tala emot att innehållet i artiklarna 25–30 i domstolsavtalet tillämpas även i brottmål och då i princip i fråga om alla patent och tilläggskydd som omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet.

Utredaren ska därför analysera konsekvenserna av att straffrätt inte omfattas av domstolsavtalet och ta ställning till om det patenträttsliga regelverket för den skull behöver ändras. Om det finns ett behov av ändringar, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Annat med anledning av det enhetliga patentsystemet

Om utredaren som en följd av de pågående europeiska förberedelserna eller annars ser ett behov av ytterligare anpassning av svensk rätt med anledning av det enhetliga patentsystemet, får utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Om en fråga har väckts i de pågående europeiska förberedelserna och utredaren anser att svensk rätt behöver eller annars bör ändras, ska utredaren beakta intresset av att de deltagande medlemsstaternas regleringar så långt det är möjligt harmoniseras.

Tilläggsuppdrag om patentlagens straffbestämmelse

I mål om patentintrång är det normalt enskilda som tvistar med hjälp av specialiserade ombud. Målen handläggs då inom ramen för en civilprocess. Där finns det olika sanktioner samt skydds- och säkerhetsåtgärder tillgängliga både före och efter att ett intrång har fullbordats, t.ex. informationsföreläggande, vitesförbud och skadestånd.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har gjort, försökt göra eller förberett ett patentintrång kan dömas till böter eller

fängelse inom ramen för en straffprocess. En förutsättning för att en åklagare ska få väcka åtal för brottet är att målsäganden gör åtalsanmälan och att åtal är påkallat från allmän synpunkt (57 § patentlagen). I olika sammanhang har uppfinnare ifrågasatt att straffbestämmelsen inte tillämpas mer än den gör. För regeringen är det viktigt att bestämmelsen är tydlig och att allmänt åtal väcks när det är motiverat.

För att öka kunskapen om hur situationen ser ut ska utredaren kartlägga och analysera tillämpningen av patentlagens straffbestämmelse. Om det finns ett behov av ändringar, ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs.

Arbetets bedrivande och förlängd utredningstid

Utöver det som framgår av de nuvarande kommittédirektiven om arbetets bedrivande ska utredningen följa de pågående europeiska förberedelserna av det enhetliga patentsystemets införande.

Författningsförslag som lämnas med anledning av tilläggsuppdraget om det enhetliga patentsystemet ska även redovisas separat, med utgångspunkt i gällande rätt.

Utredningstiden förlängs. Slutbetänkandet ska i stället redovisas senast den 31 mars 2015.

(Justitiedepartementet)