

---

## Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 31 mars 1999 att tillkalla en särskild utredare för att se över ordningen för prövning av vissa mål som handläggs vid Patentbesvärsrätten och vid Stockholms tingsrätt.

Till särskild utredare förordnades den 1 september 1999 f.d. patenträttsrådet Eskil Persson.

Den 31 maj 2000 beslutade regeringen att till utredaren överlämna ett av Patent- och registreringsverket framlagt förslag om vissa ändringar i patentlagen om begränsning av patent i administrativ ordning. Tiden för redovisning av uppdraget förlängdes samtidigt till den 31 mars 2001.

Som sakkunniga och experter – under hela utredningsarbetet eller delar av detta – har medverkat hovrättsassessorn Malin Bonthron, enhetschefen Marie Eriksson, patentombudet Heléne Fagerlin, advokaten Örjan Grundén, kanslirådet Margareta Gårdmark-Nylén, chefsjuristen Birgitta Holmgren, chefsjuristen Per Holmstrand, patenträttsrådet Alf Linder, kanslirådet Lars-Gunnar Lundh, hovrättsassessorn Jörgen Nilsson, rådmannen Tomas Norström, hovrättsassessorn Ragnar Palmkvist, advokaten Ann-Charlotte Söderlund och patenträttsrådet Lennarth Törnroth.

Sekreterare åt utredningen har varit numera rådmannen Lars Henriksson.

Utredningsarbetet har bedrivits under namnet 1999 års patentprocessutredning (Ju 1999:12).

Jag får härmed överlämna betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33).

Till betänkandet fogas särskilda yttranden av Örjan Grundén, Alf Linder, Tomas Norström och Lennarth Törnroth.

Uppdraget är härmed slutfört.

Båstad i mars 2001

*Eskil Persson*

*/Lars Henriksson*



# Innehåll

|  |    |
|--|----|
| <i>Sammanfattning</i> .....  | 11 |
| <i>Summary</i> .....   | 17 |
| <i>Författningsförslag</i> .....   | 21 |
| 1 Förslag till patentprocesslag .....  | 21 |
| 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar .....   | 25 |
| 3 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) .....   | 26 |
| 4 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) .....   | 28 |
| 5 Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) .....  | 38 |
| 6 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.....   | 40 |
| 7 Förslag till lag om upphävande av lagen (1977:729) om patentbesvärsmålen .....   | 41 |
| 8 Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670).....  | 42 |
| 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden ..... | 44 |
| 10 Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306) .....   | 45 |
| 1 <i>Utredningsuppdraget</i> .....   | 47 |
| 1.1 Direktiven .....   | 47 |
| 1.2 Förslag från Patent- och registreringsverket rörande begränsning av patent i administrativ ordning .....                                 | 47 |
| 2 <i>Utredningens bedrivande</i> .....   | 49 |
| 3 <i>Allmän bakgrund</i> .....   | 51 |
| 3.1 Nuvarande ordning för prövning av mål rörande det industriella rättsskyddet m.m.....   | 51 |
| 3.2 Verksamheten i PBR.....  | 51 |

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.2.1 | PBR:s uppgifter och organisation .....   | 52 |
| 3.2.2 | Förfarandet i PBR.....   | 53 |
| 3.2.3 | Överklagande av PBR:s beslut.....  | 53 |
| 3.3   | De allmänna domstolarnas handläggning av mål om patent,<br>mönster, varumärken, växtförädling och namn ..... | 54 |
| 3.3.1 | Verksamheten i Stockholms tingsrätt i patentmål.....   | 54 |
| 3.3.2 | Verksamheten i Svea hovrätt och i Högsta domstolen<br>i patentmål .....                                      | 55 |
| 3.3.3 | Förordnande av tekniskt kunniga ledamöter m.m. ....  | 56 |
| 3.3.4 | Mål som rör mönster, varumärken och växtförädling.....   | 56 |
| 3.3.5 | Vissa namnmål .....  | 57 |
| 4     | <i>Tidigare utredningsförslag m.m.</i> .....   | 59 |
| 4.1   | Frågan om inrättande av en specialdomstol för alla typer av<br>patentmål .....                               | 59 |
| 4.2   | Vissa överväganden inom Justitiedepartementet.....   | 61 |
| 4.2.1 | Promemorian Domstolsväsendet – Organisation<br>och administration i framtiden (Ds 1992:38) .....             | 61 |
| 4.2.2 | Promemorian Specialdomstolarna i framtiden<br>(Ds 1993:34) .....   | 62 |
| 4.3   | Regeringens skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av<br>domstolsväsendet – en handlingsplan.....             | 63 |
| 5     | <i>Angränsande utrednings- och lagstiftningsarbete</i> .....   | 65 |
| 5.1   | Det processuella regelverket.....  | 65 |
| 5.2   | Varumärkes- och mönsterrätten.....   | 65 |
| 5.2.1 | Varumärkesrätten.....  | 65 |
| 5.2.2 | Mönsterrätten .....  | 66 |
| 6     | <i>Den internationella utvecklingen</i> .....  | 69 |
| 6.1   | Vissa globala arrangemang.....   | 69 |
| 6.2   | Det europeiska perspektivet.....   | 70 |
| 6.2.1 | Bakgrunden.....  | 70 |
| 6.2.2 | Verksamheten i EPO.....  | 70 |
| 6.2.3 | Det europeiska patentets karaktär .....  | 71 |
| 6.2.4 | Vissa konsekvenser för svensk del av<br>europapatentsystemet.....  | 72 |
| 6.2.5 | Gemenskapsvarumärket.....  | 72 |
| 6.2.6 | EG-växtförädlarrätt.....   | 73 |
| 6.3   | Reformplaner och framtidsvisioner .....  | 74 |
| 6.3.1 | Förslag om införande av ett gemenskapspatent .....   | 74 |
| 6.3.2 | Förslag om införande av ett gemenskapsmönster.....   | 75 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 6.3.3 | Revision av den europeiska patentkonventionen m.m. .... | 75 |
|-------|---|----|

## UTREDARENS ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 7       | <i>Allmänna utgångspunkter</i> .....  | 77  |
| 7.1     | Konsekvenserna av den internationella utvecklingen .....                                    | 77  |
| 7.2     | Bör en organisatorisk reform skjutas upp eller genomföras redan nu?.....                    | 78  |
| 7.3     | Det industriella rättsskyddet bör hållas samman inom samma domstolsorganisation .....       | 79  |
| 8       | <i>Domstolsorganisationen m.m.</i> .....  | 81  |
| 8.1     | Koncentration av tillgängliga resurser till en domstol .....                                | 82  |
| 8.2     | Valet av domstolsform – specialdomstol eller särskild domstol inom en allmän domstol.....   | 83  |
| 8.3     | Lokaliseringen av verksamheten .....  | 84  |
| 8.4     | Huvuddragen av organisationen av verksamheten .....   | 85  |
| 8.4.1   | Inrättandet av en patentdomstol m.m.....  | 85  |
| 8.4.2   | Frågan om att tillföra Patentdomstolen ytterligare mål .....                                | 86  |
| 8.4.2.1 | Allmänt .....   | 86  |
| 8.4.2.2 | Varumärkes- och mönstermål .....  | 87  |
| 8.4.2.3 | Mål om växtförädlarrätt .....   | 88  |
| 8.5     | Vissa konsekvenser av den nya domstolsorganisationen .....                                  | 89  |
| 9       | <i>Närmare om verksamheten i Patentdomstolen och på tingsrättens sjunde avdelning</i> ..... | 91  |
| 10      | <i>Konsekvenser för Svea hovrätt m.m.</i> .....   | 97  |
| 10.1    | Allmänna synpunkter.....  | 97  |
| 10.2    | Tidigare överväganden .....   | 98  |
| 10.3    | Förhållandena i Svea hovrätt .....  | 99  |
| 10.4    | Tekniskt kunniga ledamöter i patentmål m.m. ....  | 101 |
| 10.5    | Svea hovrätts uppgift som Patentöverdomstol .....   | 102 |
| 11      | <i>Överklagande av Patentdomstolens och Patentöverdomstolens avgöranden m.m.</i> .....      | 105 |
| 11.1    | Patentdomstolens avgöranden .....   | 105 |
| 11.1.1  | Allmänna patentmål m.fl. (kolumn 1 i organisationstablan, s. 92) .....                      | 105 |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| 11.1.2   | Ärenden rörande patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt (kolumn 2 i organisations-tablån, s. 92).....      | 107 |
| 11.2     | Patentöverdomstolens avgöranden .....   | 108 |
| 11.3     | Konsekvenser av föreslagna åtgärder .....   | 109 |
| 12       | <i>Det processuella regelverket</i> .....   | 111 |
| 12.1     | Inledning.....  | 111 |
| 12.2     | Ärendelagen bör reglera förfarandet vid prövning av de från PRV och Statens växtsortnämnd överklagade besluten..... | 111 |
| 12.3     | Vissa särskilda regler som avviker från vad som gäller enligt ärendelagen.....                                      | 113 |
| 12.3.1   | Patentdomstolen.....  | 113 |
| 12.3.1.1 | Patentdomstolens sammansättning i ärenden.....  | 113 |
| 12.3.1.2 | Gemensam handläggning av mål och ärenden.....   | 114 |
| 12.3.1.3 | PRV och Statens växtsortnämnd bör inte vara parter i ärendena.....  | 114 |
| 12.3.1.4 | Överklagande .....  | 114 |
| 12.3.2   | Patentöverdomstolen.....  | 115 |
| 12.3.2.1 | Patentöverdomstolens sammansättning i ärenden.....  | 115 |
| 12.3.2.2 | Överklagande .....  | 115 |
| 12.3.3   | HD.....   | 115 |
| 12.4     | RB bör reglera förfarandet i tvistemål och brottmål rörande patent och växtförädlarrätt .....                       | 115 |
| 12.5     | Vissa särskilda regler som avviker från vad som gäller enligt RB.....   | 116 |
| 12.5.1   | Patentdomstolen.....  | 116 |
| 12.5.1.1 | Patentdomstolens sammansättning .....   | 116 |
| 12.5.1.2 | Skriftliga sakframställningar.....  | 117 |
| 12.5.1.3 | Överklagande .....  | 117 |
| 12.5.2   | Patentöverdomstolen.....  | 117 |
| 12.5.2.1 | Patentöverdomstolens samman-sättning.....   | 117 |
| 12.5.2.2 | Begränsning av huvudförhandlingen .....   | 117 |
| 12.5.2.3 | Överklagande .....  | 118 |
| 12.5.3   | HD.....   | 119 |
| 12.6     | Frågan om vissa särskilda bestämmelser i domstolarna .....  | 119 |
| 12.6.1   | Särskilda jävsregler?.....  | 119 |
| 12.6.2   | En särskild sekretessregel i ärenden .....  | 120 |

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 13    | <i>Begränsning av patent i administrativ ordning m.m.</i> .....  | 121 |
| 13.1  | Allmän bakgrund .....  | 121 |
|       | 13.1.1 Inledning .....   | 121 |
|       | 13.1.2 Situationen i de nordiska grannländerna .....   | 122 |
|       | 13.1.3 Grunddragen i PRV:s förslag.....  | 122 |
|       | 13.1.4 Administrativ patentbegränsning i EPO .....   | 122 |
| 13.2  | Tidigare utredningsförslag m.m.....  | 123 |
| 13.3  | Gällande rätt i fråga om ändring av patent .....   | 124 |
| 13.4  | Överväganden och förslag .....   | 125 |
|       | 13.4.1 Allmänna utgångspunkter .....   | 125 |
|       | 13.4.2 Frågan om materiell patenterbarhetsbedömning.....   | 126 |
|       | 13.4.3 Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc .....  | 127 |
|       | 13.4.4 Skydd för tredje man vid patentbegränsning .....  | 128 |
|       | 13.4.5 Vissa processuella frågor .....   | 129 |
|       | 13.4.6 Omformulering av patentkrav vid partiell<br>ogiltighet .....  | 130 |
|       | 13.4.7 Vissa frågor om tillämpningen av patentbegräns-<br>ning på patent som meddelats före ikraftträdandet<br>av den nya lagstiftningen .....       | 131 |
| 14    | <i>Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser</i> .....   | 133 |
| 15    | <i>Författningskommentar</i> .....   | 135 |
| 15.1  | Förslaget till patentprocesslag .....  | 135 |
| 15.2  | Förslaget till lag om ändring i lagen (1949:345) om<br>rätten till arbetstagares uppfinningar .....  | 146 |
| 15.3  | Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen<br>(1960:644) .....  | 146 |
| 15.4  | Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837) .....   | 147 |
| 15.5  | Förslaget till lag om ändring i mönsterskyddslagen<br>(1970:485) .....   | 154 |
| 15.6  | Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:1078)<br>om försvarsuppfinningar.....  | 155 |
| 15.7  | Förslaget till lag om upphävande av lagen (1977:729)<br>om patentbesvärsrätten .....   | 155 |
| 15.8  | Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1982:670) .....   | 155 |
| 15.9  | Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1559) med<br>föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande-<br>frihetsgrundlagens områden ..... | 156 |
| 15.10 | Förslaget till lag om ändring i växtförädlarrättslagen<br>(1997:306) .....   | 156 |

*Särskilda yttranden*

|   |     |
|---|-----|
| Särskilt yttrande av Örjan Grundén.....                     | 157 |
| Särskilt yttrande av Alf Linder och Lennarth Törnroth ..... | 167 |
| Särskilt yttrande av Tomas Norström.....                    | 169 |

*Bilagor*

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Bilaga 1 | Kommittédirektiv .....   | 175 |
| Bilaga 2 | Kronologisk förteckning över viktigare händelser i<br>utredningsarbetet .....          | 181 |
| Bilaga 3 | Statistik .....  | 185 |
| Bilaga 4 | En ny organisation av patentprocessen – en<br>kostnadsberäkning (Jörgen Nilsson) ..... | 195 |
| Bilaga 5 | Utdrag ur Act Revising the Convention on the Grant of<br>European Patents .....        | 201 |
| Bilaga 6 | Patent- och registreringsverkets författningsförslag.....                              | 205 |



# Sammanfattning

## 1 Utredningsuppdraget

Huvuduppgiften har varit att se över ordningen för prövning av patentmål och vissa andra mål inom det industriella rättsskyddet som i dag handläggs i Patentbesvärsrätten (PBR) och i Stockholms tingsrätt. I uppdraget har ingått att överväga, om verksamheten i PBR kan, helt eller delvis, inordnas i allmän domstol, i första hand i Stockholms tingsrätt.

En tillkommande uppgift har varit att överväga ett av Patent- och registreringsverket (PRV) framlagt förslag om begränsning av patent i administrativ ordning, dvs. genom ett förfarande i PRV.

Utredningsarbetet har haft att bedrivas med beaktande av utvecklingen på europeisk nivå rörande bl.a. tillskapandet av ett gemenskapspatent och inrättandet av en europeisk ordning för prövning av vissa patentmål.

## 2 Bakgrund

### 2.1 Förhållandena i Sverige

Den nuvarande domstolsorganisationen i Sverige inom det industriella rättsskyddet kännetecknas sedan gammalt av en uppdelning på förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. På de förstnämnda ankommer det i huvudsak att pröva förutsättningarna för att bevilja patent och andra rättigheter, medan de andra dömer i mål om bl.a. intrång i och ogiltighet av sådana rättigheter. Eftersom sakfrågorna ofta är desamma i båda fallen (t.ex. frågor om nyhet och uppfinningshöjd i patentmål och särskiljningsförmåga i mål om varumärken), innebär uppdelningen på olika typer av domstolar – med Regeringsrätten (RR) respektive Högsta domstolen (HD) i toppen – en risk för uppkomsten av en oenhetlig praxis på området. En annan svaghet med den nuvarande ordningen är den splittring som den medför av den knappa tillgången på domare med erforderliga specialkunskaper i immaterialrätt.

PBR prövar som central förvaltningsdomstol (specialdomstol) överklagande av beslut av PRV som rör bl.a. patent, varumärken och mönster samt beslut av Statens växtsortnämnd angående växtförädlarrätt. Stockholms tingsrätt är exklusivt forum i patentmål (intrång, ogiltighet m.m.) och dömer även i motsvarande andra typer av mål inom det industriella rättskyddet. I båda dessa domstolar hanteras således f.n. i stor utsträckning frågor av samma eller likartat slag.

I huvudsak som en följd av den internationella utvecklingen – särskilt tillkomsten av den europeiska patentkonventionen (EPC) – har arbetsunderlaget i PBR successivt minskat. Det är speciellt påfallande i fråga om patentmålen. Från att i mitten av 1980-talet ha legat på en nivå av runt 400 inkommande sådana mål om året, ligger nivån numera stadigt under 100 (68 år 2000). Detta har föranlett en kraftig neddragning av verksamheten på patentsidan som åstadkommits främst genom en krympning av antalet tekniskt kunniga ledamöter från tretton (år 1983) till sex (år 2001). Antalet lagfarna ledamöter uppgår f.n. till fem.

De tekniskt kunniga ledamöterna i PBR utnyttjas sedan ett tiotal år tillbaka i viss omfattning också som ledamöter (ad hoc) i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt vid handläggningen av patentmål. Från tingsrätten, där det inte finns fast anställda tekniskt kunniga ledamöter, har uttryckts ett önskemål om att få tillgång till sådana för att kunna effektivisera beredningen av patentmålen.

## 2.2 Den internationella utvecklingen

Det bedrivs f.n. ett intensivt reformarbete på europeisk nivå inom det industriella rättskyddet som på sikt kan komma att påverka förhållandena i Sverige i olika hänseenden. EG-kommissionen har bl.a. lagt fram förslag om införandet av ett gemenskapspatent och ett gemenskapsmönster. Förslaget om ett gemenskapspatent innefattar inrättandet av en specialdomstol på EG-nivå för handläggning av patentmål. När detta förslag kan komma att genomföras är oklart men ligger sannolikt ganska långt fram i tiden.

Vidare pågår f.n. ett arbete inom ramen för den europeiska patentorganisationen som bl.a. syftar till att inrätta en europeisk patentdomstol för handläggning av tvister rörande europeiska patent, dvs. patent meddelade av det europeiska patentverket (EPO). Tillkomsten av en sådan domstol – särskilt om den skulle utgöra både första och andra instans – kan få genomgripande konsekvenser och kraftigt minska de nationella domstolarnas befattning med rättskipningen inom patenträtten. Tidsperspektivet är dock också här mycket osäkert.

Vid en diplomatkonferens år 2000 antogs ett förslag om omfattande ändringar av och tillägg till EPC. Genom vissa av de nya bestämmelserna

avses att tillskapa ett system för begränsning av EPC-patent i administrativ ordning. Bestämmelserna avviker i vissa hänseenden från det av PRV framlagda förslaget om införandet av motsvarande bestämmelser i svensk rätt.

## 3 Överväganden och förslag

### 3.1 Domstolsorganisationen

Det är mot bakgrund av det intensiva reformarbetet inom främst patenträtten som f.n. pågår på europeisk nivå naturligt att fråga sig, om man inte bör skjuta upp en reform av domstolsorganisationen i Sverige i avbidan på att större klarhet uppnås i fråga om genomförandet och konsekvenserna av olika europeiska projekt. Denna tanke har dock avvisats. Det finns flera skäl för detta ställningstagande. Till en början är att märka att de problem som föranledde att utredningen tillsattes – i huvudsak splittringen av tillgängliga resurser på olika domstolar och den sinande tillströmningen av patentmål i PBR – kvarstår och blir alltmer besvärande ju längre tiden går. Angelägenheten av att inte hålla den berörda domstolspersonalen, särskilt den i PBR, på sträckbänken längre än nödvändigt är ett annat skäl. Oavsett vad som händer på europeisk nivå är det ju också så, att en viss organisation i Sverige måste under alla förhållanden finnas även i framtiden för att hantera nationella svenska patent och andra rättigheter. Slutligen råder det i dagens läge en betydande osäkerhet rörande inte bara den slutliga utformningen av de europeiska projekt som är aktuella i sammanhanget utan också det tidsperspektiv som gäller. En realistisk bedömning leder till antagandet, att inte något av dessa projekt kommer att få någon nämnvärd inverkan på domstolväsendet i Sverige under i varje fall den närmaste femårsperioden. Under dessa omständigheter bör man inte avstå från att nu genomföra en organisatorisk reform i enlighet med intentionerna i direktiven för utredningen. Det skulle bara vara att skjuta problemen på framtiden. En sådan reform måste dock självfallet vara inriktad på en lösning som kan anpassas till den internationella utvecklingen.

Det föreslås mot bakgrund av dessa överväganden att den verksamhet som f.n. bedrivs i PBR inom det industriella rättsskyddet (patent, varumärken, mönster, växtförädling) förs över till Stockholms tingsrätt och inordnas i motsvarande verksamhet på tingsrättens sjunde avdelning. Härigenom kan uppnås ett mer rationellt utnyttjande av de totala resurserna på området. Dessutom undanröjs den systematiska svaghet som är en följd av den nuvarande uppdelningen av rättskipningen på domstolar med olika slutinstanser. Den i tingsrätten sammanförda verksamheten bör hållas samman inom en avgränsad enhet, kallad Patentdomstolen, och ges ka-

raktären av en särskild domstol i den mening som avses med stadgandet i 10 kap. 17 § första stycket 1 RB. Det föreslås vidare att Patentdomstolens organisation samt förfarandet i de mål och ärenden som skall handläggas där och i överrätterna regleras i en särskild patentprocesslag.

En konsekvens av vad som sålunda föreslås blir att PBR upphör. Vidare kommer RR:s befattning med de från PBR överklagade målen inom det industriella rättsskyddet att upphöra. HD blir nu slutinstans i samtliga mål och ärenden på detta område. De mål om namn och utgivningsbevis för periodiska skrifter som i dag handläggs i PBR bör föras över till allmän förvaltningsdomstol.

Det föreslås vidare att mål i allmän domstol om växtförädlarrätt koncentreras till Patentdomstolen. Det finns skäl som talar för att också mål i allmän domstol om varumärken och mönster koncentreras till Patentdomstolen. Förslag om detta läggs dock inte fram på grund av bl.a. befarade processuella komplikationer.

Det finns goda skäl för att göra den bedömningen, att man med en särskild domstol av det slag som föreslås genom inrättandet av Patentdomstolen kan uppnå i huvudsak samma fördelar som med en fristående specialdomstol när det gäller att tillgodose kraven på specialistkompetens hos domarna och effektivitet i handläggningen. Dessutom medger kopplingen till en stor allmän domstol en större flexibilitet i fråga om bl.a. administration, personalförsörjning och kompetensutveckling, vilket innebär att verksamheten kan lättare anpassas till ojämnheter i måltillströmningen och andra förhållanden. Detta är av särskild betydelse med hänsyn till rådande osäkerhet om den inverkan som den internationella utvecklingen kan komma att få på förhållandena i Sverige. I ett längre europeiskt perspektiv kan man mycket väl tänka sig att Patentdomstolen kan komma att utgöra basen för en regional enhet inom en europeisk patentdomstol (regional chamber) i enlighet med en modell som f.n. diskuteras inom en arbetsgrupp (Working Party on Litigation, WPL) som arbetar med ett projekt som går under namnet EPLP (European Patent Litigation Protocol).

### 3.2 Vissa processuella frågor

I den föreslagna patentprocesslagen tas upp en rad bestämmelser som syftar till att effektivisera förfarandet i mål och ärenden inom det industriella rättsskyddet i förhållande till nu gällande ordning. Bestämmelserna innebär bl.a. att tvistemål och ärenden som rör patent kan i Patentdomstolen handläggas gemensamt, om det är till fördel för utredningen. Vidare införs ökade möjligheter till skriftlig handläggning såväl i Patentdomstolen som i överrätterna, dvs. i Svea hovrätt, som föreslås bli Patentöverdomstol, och i HD. Betydande inskränkningar i rät-

ten att överklaga domar och beslut införs också. Sammantaget innebär den föreslagna ordningen att förutsättningar skapas för avsevärda tidsvinster och kostnadsbesparingar för parterna och för ett effektivare resursutnyttjande i domstolarna.

### 3.3 Begränsning av patent i administrativ ordning

Förslag läggs fram om ändring i patentlagen i syfte att göra det möjligt för patenthavare att hos PRV begära och erhålla begränsning av patent. Förslaget avviker i vissa delar från det av PRV framlagda förslaget och knyter an till de bestämmelser som antogs vid den tidigare nämnda revideringen av EPC. Vidare görs vissa klarlägganden rörande begränsning av skyddsomfånget för patent i samband med talan inför domstol om ogiltighet.

## 4 Ekonomiska konsekvenser av framlagda förslag

De förslag som läggs fram är i såväl organisationsdelen som i övriga delar enligt gjorda beräkningar i allt väsentligt kostnadsneutrala för staten.



## Summary

In accordance with a Government resolution in March 1999, a Commission was appointed in order to review the present Swedish system of litigation taking place before the Court of Patent Appeals and the District Court of Stockholm relating to patent and certain other industrial property rights. Mr. Eskil Persson, former Chairman of the Court of Patent Appeals, was appointed special Commissioner, assisted by a number of advisers and experts.

The main task of the Commission was to consider whether the activities of the Court of Patent Appeals (which is an administrative court) could be integrated, fully or in part, into the District Court of Stockholm. As an additional task, the Commission was later instructed to consider a proposal by the Swedish Patent Office to introduce a system giving patentees the possibility of limiting the scope of protection of their patents by means of a limitation procedure before the Patent Office.

The Commission was also instructed to take into consideration current activities at European level concerning, inter alia, the creation of a Community patent and the setting up of a European Patent Court.

There are various reasons for reviewing the present system. One reason is that the activities of the Court of Patent Appeals – trying cases appealed from the Patent Office (patents, trademarks, designs and certain other things) – and those of the District Court of Stockholm – trying cases relating in particular to infringement and validity of patents and other industrial property rights – are to a certain extent overlapping. The same subject-matter, i.e. whether an invention is new and involves an inventive step, may be considered by both courts at different stages of the proceedings. Since decisions taken by the Court of Patent Appeals can be brought before the Supreme Administrative Court, while those of the District Court can finally be brought before the (general) Supreme Court, there is a risk of lack of uniformity in the case law.

Another drawback of the present system is that it involves a split of the rather limited number of judges available with sufficient experience in intellectual property law. A special problem – mainly due to the impact of the EPC – constitutes a constant decrease over the last decade in patent appeals received by the Court of Patent Appeals. The

number last year was only 68 cases. This has made it necessary to reduce the technical staff considerably. At the same time, the District Court of Stockholm has expressed the opinion that it needs more technical support in order to render the preparation of patent cases more effective. Technically qualified members of the Court of Patent Appeals are already participating, on an ad hoc-basis, as members of the District Court (as well as of the Svea Court of Appeal) in patent cases. The experience from this co-operation is encouraging.

The Commission has been aware of the intense activities at European level presently being carried out in particular with regard to patents and the efforts being made in order to create a Community patent system (including a special court at Community level) as well as to the setting up of a European Patent Court within the framework of the European Patent Organization (EPLP). In particular the latter project could have a considerable impact on the activities of national courts in Europe and reduce their future rôle in patent litigation substantially. However, it is hard to predict when this project, as well as the Community patent system, will be completed and may enter into force.

In view of the above activities at European level, the Commission has considered whether a structural reform of the court system in Sweden as foreseen in its terms of reference should not be postponed pending more clarity about the prospects of the different European projects. However, for a number of reasons the Commission has rejected this idea. Firstly, the problems connected with the present situation remain unresolved and may even grow worse, if the taking of appropriate steps are further delayed. Secondly, the staff of the courts involved should not be kept waiting for a solution longer than necessary. Finally, having in mind that some kind of organization will be needed also in the future in Sweden for dealing with national patents and other national industrial property rights, the complexity of the European projects concerned is considered to be so great, that a realistic assessment justifies the conclusion that none of them will have any noticeable impact on the court system in Sweden for a period of at least five years. In these circumstances, it is thought that one should not refrain from taking action. Any reform of the present system, however, must obviously be directed to a solution which can be adapted to possible international developments.

For these and other reasons the Commission proposes that the activities of the Court of Patent Appeals be transferred to the District Court of Stockholm and integrated into its (seventh) division responsible for intellectual property law. By this a more rational use of the total resources available in both courts can be achieved.



Furthermore, the present drawback of having the jurisdiction divided between courts of different characters will be removed. It is proposed that the combined activities should be kept together and form the basis for a specialized court within the said division of the District Court. This court should be named the Patent Court. It is further proposed that the organization of the court and its rules of procedure be laid down in a new law named the Law on Patent Litigation. This law should cover also the procedure in the Svea Court of Appeal, which in this context should be named the Patent Appeal Court, and the Supreme Court. It follows that the Supreme Administrative Court will no longer deal with matters relating to industrial property law which will be concentrated to the Supreme Court.

The Commission considers that the new Patent Court will meet the need for a necessary specialization in the field of industrial property law and be able to provide an efficient administration of justice. The incorporation of the court into the large District Court of Stockholm has also many administrative advantages and will provide a great flexibility in many respects (recruitment, training of staff, adjustment of resources in case of variation of input of cases etc.). This is of a particular importance in view of the uncertainty about the impact of the international development. In a longer European perspective it seems quite conceivable that the Patent Court may form the basis for a regional chamber within the concept of the EPLP as being discussed in the WPL.

In addition to the above proposals, the Commission has also, among some other things, proposed the introduction of a system for limiting the scope of protection of patents by means of a limitation procedure before the Patent Office and suggested a solution to the problem of limitation also in nullity proceedings. These proposals are in line with corresponding provisions added to the EPC at a diplomatic conference in Munich in November last year.



# Författningsförslag

## 1 Förslag till Patentprocesslag

Härigenom föreskrivs följande.

### Lagens tillämpningsområde

**1 §** Denna lag gäller handläggningen i domstol av

1. tvistemål och brottmål enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) och i växtförädlarrättslagen (1997:306),

2. tvistemål enligt vad som föreskrivs i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar och i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, samt

3. ärenden som rör överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket och av Statens växtsortnämnd enligt vad som föreskrivs i de under 1 angivna lagarna samt i varumärkeslagen (1960:644) och i mönsterskyddslagen (1970:485).

### Domstolarna

**2 §** Patentdomstol är Stockholms tingsrätt.

Patentöverdomstol är Svea hovrätt.

Sista instans är Högsta domstolen.

**3 §** Vad som är föreskrivet om tvistemål och brottmål i allmän domstol tillämpas även på Patentdomstolen och Patentöverdomstolen samt vid Högsta domstolens prövning av mål som anges i denna lag, om inte annat följer av lagen eller av annan författning. Motsvarande gäller vad som är föreskrivet om ärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

### Patentdomstolen

**4 §** I Patentdomstolen skall finnas lagfarna och tekniskt kunniga ledamöter. De sistnämnda benämns patentråd. En av de lagfarna ledamöterna

skall vara ordförande i domstolen. Dessutom kan finnas en eller flera vice ordförande.

**5 §** Regeringen utser ordförande och vice ordförande i Patentdomstolen samt utnämner patentråd.

**6 §** Om det i ett mål eller ett ärende krävs särskild teknisk sakkunskap, får Patentdomstolens ordförande förordna en annan tekniskt kunnig person än ett patentråd att som särskild ledamot delta i handläggningen och avgörandet av det målet eller ärendet. Vad som i denna lag sägs om patentråd gäller även sådan ledamot.

### **Patentdomstolens sammansättning**

**7 §** Vid huvudförhandling i mål enligt 1 § 1 och 2 skall Patentdomstolen bestå av två lagfarna ledamöter och två patentråd. Om det finns skäl för det, får ytterligare en lagfaren ledamot eller ett patentråd delta. En av de lagfarna ledamöterna skall vara rättens ordförande. Inträffar förfall för en av ledamöterna sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten ändå domför.

Vid huvudförhandling i förenklad form skall Patentdomstolen bestå av en lagfaren ledamot. Ett patentråd får delta, om rätten anser det lämpligt. Den lagfarna ledamoten för därvid ordet.

Vid avgörande av mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången skall Patentdomstolen ha den sammansättning som anges i andra stycket. Om det föreligger särskilda skäl, får domstolen dock ha den sammansättning som anges i första stycket.

**8 §** I ärenden enligt 1 § 3 skall Patentdomstolen bestå av tre ledamöter. Om det finns skäl för det, får ytterligare en ledamot delta. I ärenden om patent, som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökan, samt i ärenden om växtförädlarrätt skall minst en av ledamöterna vara lagfaren och minst två vara patentråd. I övriga ärenden skall minst två av ledamöterna vara lagfarna.

Vid handläggning av ett ärende, som inte innebär ett avgörande i sak, är Patentdomstolen domför med en ledamot.

### **Särskilda bestämmelser om handläggningen i Patentdomstolen**

**9 §** I ett ärende enligt 1 § 3 skall Patent- och registreringsverket eller Statens växtsortnämnd inte vara part i domstolen.

**10 §** Ett tvistemål och ett ärende som rör patent får handläggas gemensamt, om det är till fördel för utredningen. De kan åter särskiljas, om det finns skäl för det. Gemensam handläggning sker med tillämpning av bestämmelserna om tvistemål. En invändares talan i ett ärende anses därvid utgöra talan om ogiltighetsförklaring av patentet.

**11 §** Om det är till fördel för handläggningen av ett tvistemål får Patentdomstolen förordna att parterna skall före huvudförhandlingen i målet till domstolen ge in skriftliga sammanfattningar av sina yrkanden och invändningar samt de omständigheter som de grundas på. I ett sådant fall får parterna vid huvudförhandlingen, i stället för vad som föreskrivs i 43 § kap. 7 § första stycket rättegångsbalken, hänvisa till sammanfattningarna.

### **Överklagande av Patentdomstolens avgöranden**

**12 §** I fråga om överklagande av Patentdomstolens dom eller beslut i mål enligt 1 § 1 och 2 tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken.

Patentdomstolens beslut i ärenden enligt 1 § 3 får inte överklagas. Domstolen får dock tillåta att ett beslut överklagas, om det finns särskilda skäl för att pröva om tillstånd skall ges enligt 39 § tredje stycket 1 lagen (1996:242) om domstolsärenden. Patentdomstolens beslut skall i förekommande fall innehålla uppgift om detta.

Om ett ärende handlagts gemensamt med ett tvistemål enligt 10 §, gäller första stycket.

### **Patentöverdomstolens sammansättning**

**13 §** Patentöverdomstolen skall i mål och ärenden enligt 1 § 1–3 bestå av tre lagfarna och två tekniskt kunniga ledamöter, om patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet. I övriga mål och ärenden skall domstolen bestå av fyra lagfarna ledamöter. Om det finns skäl för det, får i båda fallen ytterligare en ledamot delta. Inträffar förfall för en av ledamöterna sedan en huvudförhandling eller ett sammanträde har påbörjats, är rätten ändå domför.

Om Patentöverdomstolen finner att medverkan av tekniskt kunniga ledamöter uppenbarligen inte behövs, är rätten domför utan sådana.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall Patentöverdomstolen bestå av två lagfarna ledamöter och en tekniskt kunnig ledamot, om patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet. I övriga fall skall tre lagfarna ledamöter delta.

**14 §** Patentöverdomstolen förordnar de tekniskt kunniga ledamöter som enligt 13 § skall delta i handläggningen av ett mål eller ett ärende.

**Särskild bestämmelse om handläggningen i Patentöverdomstolen**

**15 §** Patentöverdomstolen får begränsa huvudförhandlingen i ett tvistemål enligt 1 § 1 och 2 till att utreda parternas ståndpunkter, ta upp muntlig bevisning eller på det sätt som annars är till fördel för handläggningen.

För det fall huvudförhandlingen begränsas tillämpas 17 kap 2 § andra stycket rättegångsbalken när det gäller underlaget för Patentöverdomstolens avgörande.

**Överklagande av Patentöverdomstolens avgöranden**

**16 §** Patentöverdomstolens dom eller beslut i mål och ärenden enligt 1 § 1–3 får inte överklagas. Domstolen får dock tillåta att ett avgörande överklagas, om det finns särskilda skäl för att pröva om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken. Patentöverdomstolens avgörande skall i förekommande fall innehålla uppgift om detta.

**Särskild bestämmelse om handläggningen i Högsta domstolen**

**17 §** Bestämmelsen i 15 § tillämpas även på handläggningen i Högsta domstolen.

**Gemensam bestämmelse**

**18 §** Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken skall ett sammanträde i ett ärende enligt 1 § 3 som rör patent hållas inom stängda dörrar, om den patentansökan som prövas i ärendet inte är tillgänglig för var och en enligt 22 § patentlagen (1967:837).

---

Denna lag träder i kraft den ...

## 2 Förslag till Lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 9 §

I mål om tillämpningen av denna lag är *Stockholms tingsrätt* behörig domstol. *Vid prövningen av sådant mål skall tingsrätten och, om talan fullföljs, hovrätten ha den sammansättning som anges i 66 och 67 §§ patentlagen (1967:837).*

I mål om tillämpningen av denna lag är *Patentdomstolen* behörig domstol.

---

1. Denna lag träder i kraft den ...

2. Mål i Stockholms tingsrätt som har avgjorts före ikraftträdandet eller där huvudförhandling i tingsrätten har påbörjats före den tidpunkten, skall handläggas enligt äldre bestämmelser. Övriga mål skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.

### 3 Förslag till Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Härigenom föreskrivs att 47 och 63 §§ varumärkeslagen (1960:644) skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

#### 47 §

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas av varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. *Om invändaren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl.*

Överklagande enligt första stycket görs hos *Patentbesvärsrätten* inom två månader från beslutets dag.

*Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till Regeringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.*

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas av varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot.

Överklagande enligt första stycket görs hos *Patentdomstolen* inom två månader från beslutets dag.



## 63 §

Ett slutligt beslut av varumärkesmyndigheten i ett ärende om internationell varumärkesregistrering får överklagas av den som har ansökt om en sådan registrering och av den som har begärt att en sådan registrering skall gälla här i landet, om beslutet har gått den som vill klaga emot.

Ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla här i landet trots att en invändning har gjorts får överklagas av invändaren. *Återkallar han sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.*

I fråga om överklaganden enligt första och andra styckena skall 47 § andra och tredje styckena tillämpas.

Ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla här i landet trots att en invändning har gjorts får överklagas av invändaren.

I fråga om överklaganden enligt första och andra styckena skall 47 § andra stycket tillämpas.

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

## 4 Förslag till Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

*dels* att 66–69 §§ skall upphöra att gälla,

*dels* att 24, 26, 27, 36, 52, 53, 65, 75 och 77 §§ skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 40 a–40 e §§, av följande lydelse,

*dels* att det i lagen, omedelbart före den nya 40 a §, skall införas en ny kapitelrubrik av följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 24 §

*Var och en får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.*

*Den som vill göra invändning mot ett meddelat patent skall göra det skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.*

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

### 26 §

*Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas om det finns särskilda skäl.*

*Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent får överklagas av sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot.*

Ett beslut, genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring enligt 18 § har bifallits, får överklagas av sökanden. Ett beslut,

genom vilket ett yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Ett beslut, genom vilket ett yrkande om förordnande enligt 22 § femte stycket har avslagits, får överklagas av den som har framställt yrkandet.

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 42, 72 eller 73 § finns i 75 §.

#### 27 §

Överklagande enligt 26 § görs hos *Patentbesvärsrätten* inom två månader från beslutets dag.

*Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Överklagandet får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kamrarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.*

Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handling som kommer in till *Patentbesvärsrätten* eller *Regeringsrätten*.

Överklagande enligt 26 § görs hos *Patentdomstolen* inom två månader från beslutets dag.

Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handling som kommer in till *Patentdomstolen*, *Patentöverdomstolen* eller *Högsta domstolen*.

#### 36 §

Om en del av en internationell patentansökan inte har varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning på grund av att ansökningen har bedömts omfatta av varandra oberoende uppfinningar och att sökanden inte inom föreskriven tid har betalat tilläggsavgift enligt konventionen om patentsamarbete, skall patentmyndigheten pröva om bedömningen var riktig. Om patentmyndigheten finner att bedömningen var riktig, skall den del av ansökningen som

inte har varit föremål för sådan granskning eller prövning anses återkallad hos patentmyndigheten, om inte sökanden betalar föreskriven avgift till myndigheten inom två månader från det myndigheten sände en underrättelse till honom om sitt ställningstagande. Om patentmyndigheten finner att bedömningen inte var riktig, skall myndigheten fortsätta handläggningen av ansökningen i dess helhet.

Ett beslut enligt första stycket, genom vilket patentmyndigheten har funnit att en patentansökan omfattar av varandra oberoende uppfinningar, får överklagas av sökanden. Vad som sägs i 27 § första och andra styckena skall tillämpas.

Om rätten finner patentmyndighetens beslut riktigt, räknas fristen för att betala sådan avgift som avses i första stycket andra meningen från det att patentmyndigheten sände en underrättelse till sökanden om rättens lagkraftvunna beslut.

Ett beslut enligt första stycket, genom vilket patentmyndigheten har funnit att en patentansökan omfattar av varandra oberoende uppfinningar, får överklagas av sökanden. Vad som sägs i 27 § första stycket skall tillämpas.

#### **4 a kap. Patentbegränsning**

##### *40 a §*

*En patenthavare får hos patentmyndigheten begära att patentkrav och, om så behövs, beskrivning ändras så att skyddsomfånget för patentet begränsas (patentbegränsning).*

*En begäran om patentbegränsning skall göras skriftligen. En sådan begäran får inte göras, om det gjorts invändning enligt 24 § eller väckts talan om ogiltighet enligt 52 §.*

*Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om överföring anhängig, får begäran om patentbegränsning inte göras så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.*

*För en begäran om patentbegränsning skall patenthavaren betala en särskild avgift.*

40 b §

*Har patenthavaren inte iakttagit vad som är föreskrivet i 40 a § om en begäran om patentbegränsning eller är begäran inte förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.*

*Avhörs inte patenthavaren eller finns det även efter det att yttrande avgetts hinder mot att bifalla begäran och har patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall begäran avslås, om det inte finns anledning att ge patenthavaren ett nytt föreläggande.*

40 c §

*Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran om patentbegränsning, skall patentet begränsas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet och utfärda ett nytt patentbrev. En ny patentskrift skall hållas tillgänglig hos patentmyndigheten.*

*Begränsning av ett patent får verkan från den dag patentansöknings gjordes.*

## 40 d §

*I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att till domstolen lämna uppgift om att en begäran om begränsning av patentet gjorts hos patentmyndigheten.*

## 40 e §

*Ett slutligt beslut enligt 40 b § att avslå en begäran om patentbegränsning får överklagas av patenthavaren i enlighet med 75 §.*

## 52 §

På talan om det skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

- 1) patentet har meddelats trots att villkoren i 1 och 2 §§ inte är uppfyllda,
- 2) patentet avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den,
- 3) patentet omfattar något som inte framgick av ansökningsen när den gjordes, eller
- 4) patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

*Är patentet ogiltigt endast till en viss del, skall, om patenthavaren yrkar det, patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven.*

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grund att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i *fjärde* stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

Utom i fall som avses i *femte* stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. En talan skall väckas inom ett år efter erhållen kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick på honom, får talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

## 53 §

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 § *fjärde* stycket tillämpning.

Har den som fränkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Sådan rätt tillkommer under motsvarande förutsättningar även innehavare av licens som är antecknad i patentregistret.

Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas äga bestämmelserna i 52 § *femte* stycket tillämpning.

## 65 §

*Stockholms tingsrätt* är rätt domstol i mål som gäller

1. bättre rätt till patentsökt uppfinning,
2. patents ogiltighet eller överföring av patent,
3. meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upphävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra stycket,
4. patentinrång,
5. fastställelse enligt 63 § eller
6. bestämmande av ersättning enligt 78 §.

*Patentdomstolen* är rätt domstol i mål som gäller

1. bättre rätt till patentsökt uppfinning,
2. patents ogiltighet eller överföring av patent,
3. meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upphävande av sådan licens eller rätt som avses i 53 § andra stycket,
4. patentinrång,
5. fastställelse enligt 63 § eller
6. bestämmande av ersättning enligt 78 §.

## 66 §

*I mål som anges i 65 § är tingsrätten domför med fyra ledamöter, av vilka två skall vara lagfarna och två tekniskt sakkunniga. Fler än tre lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter får inte sitta i rätten. En av de lagfarna ledamöterna skall vara rättens ordförande.*

*Vid avgörande av mål utan huvudförhandling, liksom vid handlingläggning som inte sker vid huvudförhandling eller syn på stället, är tingsrätten dock domför med en lagfaren ledamot. I sådana fall får inte fler än en lagfaren och en tekniskt sakkunnig ledamot sitta i rätten. Därvid är den lagfarna ledamoten rättens ordförande.*

## 67 §

*Hovrätten är i mål, i vars avgörande i tingsrätten tekniskt sakkunnig ledamot deltagit, domför med tre lagfarna och två tekniskt sakkunniga ledamöter. Har tre lagfarna ledamöter deltagit i tingsrättens avgörande, skall dock minst fyra lagfarna ledamöter delta i hovrättens avgörande. Fler än fem lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter får inte sitta i rätten.*

*Om hovrätten finner att medverkan av tekniskt sakkunniga ledamöter uppenbarligen inte behövs, är hovrätten domför utan sådana ledamöter.*



## 68 §

*Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar för tre år i sänder minst tjugofem personer att tjänstgöra som tekniskt sakkunniga ledamöter i tingsrätten och hovrätten. Under treårsperiod äger regeringen vid behov för återstående del av perioden förordna ytterligare personer för sådan tjänstgöring.*

*Rättens ordförande utser bland de sålunda förordnade, med hänsyn till önskvärd teknisk sakkunskap och övriga förhållanden, för varje särskilt mål dem som skola inträda i rätten. Tekniskt sakkunnig ledamot som avgått är skyldig att tjänstgöra vid fortsatt behandling av mål i vars handläggning han förut deltagit.*

## 69 §

*I mål enligt 65 § skall rätten inhämta yttrande från patentbesvär-rätten, om det finnes erforderligt.*

## 75 §

Andra slutliga beslut av patentmyndigheten än som avses i 26 § samt beslut enligt 42, 72 eller 73 § får överklagas till *Patentbesvär-rätten* inom två månader från beslutets dag.

*Ett slutligt beslut av Patentbesvär-rätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvalt-*

Andra slutliga beslut av patentmyndigheten än som avses i 26 § samt beslut enligt 42, 72 eller 73 § får överklagas till *Patentdomstolen* inom två månader från beslutets dag.

*ningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.*

## 77 §

*Närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser i patentärende, tryckning av ansökningshandlingarna, patentregistret och dess förande samt patentmyndigheten utfärdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bestämmer av patentmyndigheten. Diarier hos patentmyndigheten skola vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen bestämmer.*

Regeringen äger förordna, att handlingar i ärenden angående ansökan om patent må utlämnas till myndighet i annan stat.

Regeringen äger även förordna att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, må äga rum hos myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den som söker patent på uppfinning, varå han sökt patent i annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande prövningen av uppfinningens patenterbarhet. Förordnande om sådan redovisningsskyldighet må dock ej ges i fråga om patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och rapport rörande denna prövning ingivits till patentmyndigheten.

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  3. Mål i Stockholms tingsrätt enligt 65 § som har avgjorts före ikraftträdandet eller där huvudförhandling har påbörjats före den tidpunkten

skall handläggas enligt äldre bestämmelser. Övriga mål skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.

4. Har någon före ikraftträdandet av 40 a–40 e §§ eller 52 § andra stycket i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av nämnda bestämmelser, och utgör utnyttjandet intrång i patentet till följd av att de ändrade patentkraven tillförts uppgifter som inte framgick av kraven i deras lydelse före begränsningen, får utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art fortsättas utan hinder av patentet. Detsamma gäller för den som före ikraftträdandet har vidtagit väsentliga förberedelser för ett utnyttjande av uppfinningen. Rätten att fortsätta utnyttjandet får övergå till någon annan endast tillsammans med den rörelse där den har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.

## 5 Förslag till Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Härigenom föreskrivs att 21, 22 och 47 §§ mönsterskyddslagen (1970:485) skall ha följande lydelse.

### *Nuvarande lydelse*

### *Föreslagen lydelse*

#### 21 §

Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende angående ansökan om registrering av mönster får föras av sökanden, om beslutet gått honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits trots att invändning framställts i behörig ordning, får talan föras av den som gjort invändningen. *Återkallar invändaren sin talan, får denna likväl prövas, om särskilda skäl föreligger*

Mot beslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 14 § tredje stycket avslagits eller yrkande om överföring enligt 17 § bifallits, får talan föras av sökanden. Den som framställt yrkande om överföring får föra talan mot beslut varigenom yrkandet avslagits.

Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende angående ansökan om registrering av mönster får föras av sökanden, om beslutet gått honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits trots att invändning framställts i behörig ordning, får talan föras av den som gjort invändningen.

#### 22 §

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt 21 § får överklagas till *patentbesvärsrätten* inom två månader från beslutets dag.

*Ett slutligt beslut av patentbesvärsrätten får överklagas till regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall*

Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt 21 § får överklagas till *Patentdomstolen* inom två månader från beslutets dag.

*innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.*

## 47 §

Andra slutliga beslut av registreringsmyndigheten än som avses i 21 § får överklagas till *patentbesvärsrätten genom besvär* inom två månader från beslutets dag.

*Ett slutligt beslut av patentbesvärsrätten får överklagas till regeringsrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kamrarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.*

Andra slutliga beslut av registreringsmyndigheten än som avses i 21 § får överklagas till *Patentdomstolen* inom två månader från beslutets dag.

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

## 6 Förslag till Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 14 §

Meddelas förordnande att uppfinning skall hållas hemlig, utgår skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer genom förordnandet.

Meddelas förordnande enligt 13 §, utgår skälig ersättning av allmänna medel för den rätt till uppfinningen som förordnandet avser och för den ytterligare skada som förordnandet medför.

Talan om ersättning enligt denna paragraf *väcks vid Stockholms tingsrätt. I mål om sådan ersättning gäller i fråga om tingsrättens och hovrättens sammansättning 66 och 67 §§ patentlagen (1967:837).*

Talan om ersättning enligt denna paragraf *skall väckas vid Patentdomstolen.*

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. Mål i Stockholms tingsrätt som har avgjorts före ikraftträdandet eller där huvudförhandling i tingsrätten har påbörjats före den tidpunkten, skall handläggas enligt äldre bestämmelser. Övriga mål skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.

## 7 Förslag till Lag om upphävande av lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Härigenom föreskrivs att lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten skall upphöra att gälla.

---

1. Denna lag träder i kraft den ...

2. Mål i Patentbesvärsrätten som rör överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i varumärkeslagen (1960:644), patentlagen (1967:837) och mönsterskyddslagen (1970:485) samt beslut av Statens växtsortnämnd enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306) och som inte har avgjorts vid ikraftträdandet, skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.

3. Mål i Patentbesvärsrätten som rör överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden och som inte har avgjorts vid ikraftträdandet, skall överlämnas till Länsrätten i Gävleborgs län.

## 8 Förslag till Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Härigenom föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)  
*dels* att 42 § skall ha följande lydelse,  
*dels* att 43 § skall upphöra att gälla.

### *Nuvarande lydelse*

### *Föreslagen lydelse*

#### 42 §

Ett slutligt beslut av *patent- och registreringsverket* får överklagas av sökanden, om beslutet har gått emot honom eller henne. Beslut, som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts, får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar denne sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas *till patentbesvär-rätten genom besvär*.

Ett slutligt beslut av *Patent- och registreringsverket* får överklagas av sökanden, om beslutet har gått emot honom eller henne. Beslut, som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts, får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar denne sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas *hos allmän förvaltningsdomstol*.

*Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.*

#### 43 §

*Ett slutligt beslut av patentbesvär-rätten får överklagas till regeringsrätten genom besvär. Därvid tilllämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvär-rättens beslut skall innehålla uppgift om att särskilt tillstånd krävs för prövning av besvär till rege-*



*ringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.*

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

## 9 Förslag till Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### **2 kap. Om ägare och utgivare av periodiska skrifter m.m.**

#### 5 §

Slutliga beslut av Patent- och registreringsverket i ärenden om utgivningsbevis får överklagas hos *patentbesvärsrätten* inom två månader från dagen för beslutet.

*Patentbesvärsrättens slutliga beslut får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från dagen för beslutet. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av överklagande till Regeringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.*

Slutliga beslut av Patent- och registreringsverket i ärenden om utgivningsbevis får överklagas hos *allmän förvaltningsdomstol* inom två månader från dagen för beslutet.

*Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.*

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsrätten som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

## 10 Förslag till Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 3, 5 och 6 §§ växtförädlarrättslagen (1997:306) skall ha följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### 10 kap. Rättegångsbestämmelser

#### 3 §

*Om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan om bättre rätt till en växtsort, om hävning av registreringen av en växtsort, om överföring av sådan registrering, om tvångslicens eller om fastställelse enligt 1 §, skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt.*

*Patentdomstolen är rätt domstol i mål som gäller*

- 1. bättre rätt till en växtsort,*
- 2. hävande av registreringen av en växtsort eller överföring av en sådan registrering,*
- 3. meddelande av tvångslicens,*
- 4. intrång i växtförädlarrätt, eller*
- 5. fastställelse enligt 10 kap. 1 §.*

#### 5 §

Växsortsnämndens slutliga beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

*Ett beslut genom vilket ansökan om registrering bifalls får dock överklagas endast av den som i behörig ordning har framställt en invändning mot ansökan. Återkallar invändaren sitt överklagande, får detta ända prövas, om det finns särskilda skäl.*

*Ett beslut genom vilket ansökan om registrering bifalls får dock överklagas endast av den som i behörig ordning har framställt en invändning mot ansökan.*

Ett beslut genom vilket ett yrkande om överföring enligt 5 kap. 8 § har bifallits får överklagas av sökanden. Den som har framställt yrkande om överföring får överklaga ett beslut genom vilket yrkandet avslagits.

## 6 §

Ett beslut av Växtingsorten överklagas till *Patentbesvärsträtten* inom två månader från beslutets dag.

*Ett slutligt beslut av Patentbesvärsträtten överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsträttens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av överklagande till Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.*

Ett beslut av Växtingsorten överklagas till *Patentdomstolen* inom två månader från beslutets dag.

- 
1. Denna lag träder i kraft den ...
  2. I fråga om beslut av Patentbesvärsträtten har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  3. Mål i en tingsrätt som har avgjorts före ikraftträdandet eller där huvudförhandling i tingsrätten har påbörjats före den tidpunkten, skall handläggas enligt äldre bestämmelser. Övriga mål skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.

# 1 Utredningsuppdraget

## 1.1 Direktiven

Huvuduppgiften har enligt direktiven varit att överväga, om den verksamhet som f.n. bedrivs i Patentbesvärsrätten (PBR) kan, helt eller delvis, inordnas i de allmänna domstolarna, i första hand i Stockholms tingsrätt. Det har dock stått utredaren fritt att föreslå även andra organisatoriska lösningar.

I utredningsuppdraget har ingått att beakta de konsekvenser för Svea hovrätt som föreslagna lösningar kan medföra och att lämna förslag till de förändringar av verksamheten i hovrätten som kan anses påkallade.

Det har vidare ålegat utredaren att lämna förslag om hur det processuella regelverket bör utformas i fråga om de mål och ärenden som berörs av utredningen samt om de domförhållsregler som bör gälla.

Utredningen har haft att beakta utvecklingen på europeisk nivå rörande bl.a. tillskapandet av ett gemenskapspatent och inrättandet av en europeisk ordning för prövning av vissa patentmål.

Direktiven i dess helhet finns intagna i *bilaga 1*.

## 1.2 Förslag från Patent- och registreringsverket rörande begränsning av patent i administrativ ordning

Ett av Patent- och registreringsverket (PRV) i en skrivelse till Justitiedepartementet den 29 december 1997 lämnat förslag om vissa ändringar i patentlagen (1967:837) (PL) som skulle göra det möjligt för patenthavare att hos PRV begära begränsning av patent har enligt beslut av regeringen den 31 maj 2000 överlämnats till utredaren. Tiden för redovisning av utredningsuppdraget har samtidigt förlängts till den 31 mars 2001.



## 2 Utredningens bedrivande

Arbetet har i huvudsak bedrivits på sedvanligt sätt genom överläggningar med de sakkunniga och experterna. Vissa sammanträden har ägt rum vid besök hos de domstolar och andra myndigheter som berörs av utredningen. Utredaren och sekreteraren har därutöver företagit vissa utlandsresor i syfte att inhämta upplysningar rörande bl.a. utvecklingen på europeisk nivå inom patentområdet.

Utredaren har avgett remissyttranden över ett förslag till EG-förordning om gemenskapspatent (KOM (2000)412 slutlig) och ett förslag till revidering av den europeiska patentkonventionen (Basic proposal). I det sistnämnda ärendet deltog utredaren även i en hearing i Justitiedepartementet.

Samråd har skett med företrädare för Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) och Mönsterutredningen (Ju 1999:07).

En kronologisk översikt över de viktigaste händelserna ges i *bilaga 2*.

Vissa statistiska uppgifter som ligger till grund för utredarens överväganden redovisas i *bilaga 3*.

En av experten Jörgen Nilsson gjord beräkning av kostnadseffekterna av utredarens förslag m.m. återfinns i *bilaga 4*.

Experten Lennarth Törnroth har inom utredningen svarat för beredningen av PRV:s förslag rörande begränsning av patent i administrativ ordning och därmed sammanhängande frågor.





## 3 Allmän bakgrund

### 3.1 Nuvarande ordning för prövning av mål rörande det industriella rättsskyddet m.m.

Enligt gällande rätt sker domstolsprövning av mål och ärenden som rör det industriella rättsskyddet m.m. dels i PBR med fullföljd av talan hos Regeringsrätten (RR), dels i allmän domstol. I det följande behandlas först verksamheten i PBR och i RR. Därefter redovisas vad som gäller beträffande prövning i allmän domstol av mål som rör patent, mönster, varumärken, växtförädling och namn.

### 3.2 Verksamheten i PBR

PBR är en självständig förvaltningsdomstol (specialdomstol) som inrättades år 1978 (prop. 1976/77:96, bet. 1976/77:NU29, rskr. 1976/77:237). Den ersatte då PRV:s besvärsavdelning som hade funnits sedan år 1931. Att besvärsavdelningen omvandlades till en förvaltningsdomstol motive- rades i huvudsak av rättssäkerhetsskäl. En viss organisatorisk koppling mellan PBR och PRV upphörde den 1 juli 1987. PBR köper f.n. vissa administrativa tjänster av PRV och har genom verket tillgång till specialise- rade biblioteks- och informationsfunktioner. I praktiken bestrids anslaget för PBR med medel från PRV:s avgiftsfinansierade verksamhet. Anslaget för budgetåret 2000 uppgick till drygt 13 000 tkr, varav 11 505 tkr avsåg personalkostnader. Domstolen hör till Näringsdepartementets verksam- hetsområde.

### 3.2.1 PBR:s uppgifter och organisation

Bestämmelser om PBR finns i lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten och i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten.

PBR prövar överklaganden av beslut av PRV enligt vad som föreskrivs i PL eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485) (ML), varumärkeslagen (1960:644) (VL), namnlagen (1982:670) och i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar PBR sedan den 1 juli 1997 överklaganden av beslut av Statens växtsortnämnd enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Tyngdpunkten i verksamheten i PBR ligger på prövningen av besvärsmål som rör patent, varumärken och mönster.

I PBR finns patenträttsråd som är tekniskt kunniga eller lagfarna. De utnämns av regeringen. Sex tjänster är tillsatta med fullmakt. Regeringen förordnar ett av de lagfarna patenträttsråden att vara domstolens ordförande. Den dömande personalen uppgår f.n. till elva personer. Av dessa är sex tekniker och fem jurister.

PBR är domför med tre ledamöter. Fler än fyra ledamöter får normalt inte sitta i rätten. Det finns emellertid en möjlighet att avgöra tekniska patentbesvärsmål i plenum. I mål om pantsättning av patent eller patentansökning (juridiska patentbesvärsmål), mönster, varumärken, namn och utgivningsbevis för periodisk skrift kan i vissa fall domstolens samtliga lagfarna ledamöter delta i avgörandet. Trots att PBR inte är slutinstans, ansågs det vid dess införande (prop. 1976/77:96 s. 53 f.) nödvändigt med nämnda specialregler för att inom domstolen, som är indelad i avdelningar, skulle kunna uppnås en enhetlig praxis. Domstolens samlade uppfattning ansågs ha stor betydelse för handläggningen i PRV och för den s.k. kundkretsen. Plenum har hittills förekommit mycket sparsamt. Det mest kända fallet rörde frågan om patenterbarhet av den s.k. andra medicinska indikationen (se NIR 1987 s. 249).

I tekniska patentbesvärsmål och i mål om växtförädling skall minst två tekniker ingå i rätten. En ledamot skall vara lagfaren, om inte rätten anser att medverkan av en sådan ledamot är obehövlig. I juridiska patentbesvärsmål skall minst två lagfarna ledamöter delta. Detsamma gäller i mål om mönster, varumärken, namn och utgivningsbevis för periodisk skrift.

De tekniska patentbesvärsmålen bereds normalt av domstolens tekniskt kunniga ledamöter. Vissa sådana mål rör emellertid processuella eller andra frågor av övervägande rättslig natur, t.ex. tillämpningen av 72 § PL. Dessa mål bereds i allmänhet av en lagfaren ledamot men måste enligt gällande regler avgöras med deltagande av minst två tekniker. Övriga besvärsmål bereds av de lagfarna ledamöterna och avgörs normalt i samsättning med tre sådana ledamöter.

Under perioden 1995–2000 kom till PBR årligen in i snitt 86 patentbesvärsmål, 448 varumärkesmål samt 88 mönstermål. Detaljerade uppgifter rörande måltillströmning, avverkning och balanser finns i *bilaga 3, tabell 2*.

### 3.2.2 Förfarandet i PBR

Förfarandet i PBR är i stort sett detsamma som i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det finns emellertid vissa skillnader. I PBR går sålunda officialprövningen längre än i de allmänna förvaltningsdomstolarna. PBR får enligt 26 § PL – om det finns särskilda skäl – pröva ett överklagande från en invändare även om denne har återkallat sin talan. Vidare får PBR på eget initiativ ändra ett beslut till nackdel för klaganden (*reformatio in peius*). 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) med dess förbud att gå utöver vad som yrkas i målet är nämligen inte tillämplig på förfarandet i PBR. Tillämpningen i praxis av nämnda möjligheter till utvidgad officialprövning är emellertid synnerligen restriktiv.

Förfarandet i PBR är i princip skriftligt. I handläggningen får dock ingå muntlig förhandling, när det kan antas vara till fördel för utredningen. Muntlig förhandling måste vidare hållas, om part begär det och förhandlingen inte uppenbart är utan betydelse för målets bedömning. Muntlig förhandling förekommer i betydande utsträckning.

I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1–5 och 9 §§ rättegångsbalken (RB) i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § RB får rätten förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100). Är patentansökan som är föremål för rättens prövning ej tillgänglig för envar enligt 22 § PL, skall rätten förordna om handläggning inom stängda dörrar. PBR får vid muntlig förhandling höra vittne eller sakkunnig, om det behövs för utredningen. Förhöret får hållas under ed.

### 3.2.3 Överklagande av PBR:s beslut

Ett slutligt beslut av PBR får överklagas till RR. Prövning i RR förutsätter dock att prövningstillstånd meddelas. Ett särdrag i fråga om patentbesvärsmålen är att nya patentkrav inte får åberopas i RR (27 § PL).

Under perioden 1995–2000 överklagades årligen i snitt 80 mål till RR. Det finns ingen uppgift om antalet årligen meddelade prövningstillstånd. Enligt en uppskattning från PBR kan det röra sig om i snitt högst fem per

år. Detaljerade uppgifter rörande ansökningar om prövningstillstånd finns i *bilaga 3, tabell 3*.

Det förtjänar anmärkas att, även om antalet av RR prövade mål varit mycket begränsat, RR – särskilt genom vissa pleniavgöranden (se bl.a. NIR 1985 s. 456 och RÅ 1990 ref 84) – spelat en viktig roll för praxisbildningen inom det industriella rättsskyddet.

### 3.3 De allmänna domstolarnas handläggning av mål om patent, mönster, varumärken, växtförädling och namn

#### 3.3.1 Verksamheten i Stockholms tingsrätt i patentmål

Stockholms tingsrätt är i första instans exklusivt forum för nästan alla patentmål som skall handläggas i allmän domstol. I 65 § PL anges de olika typer av mål som kan förekomma. Tyngdpunkten ligger i praktiken på prövning av mål som rör patentintrång och ogiltighet av patent.

Patentmålen handläggs på tingsrättens sjunde avdelning. Enligt tingsrättens arbetsordning handläggs där också samtliga tingsrättens övriga tvistemål, brottmål och ärenden som rör immaterialrätten, alltså såväl mål rörande det industriella rättsskyddet som mål om upphovsrätt. På denna avdelning handläggs därutöver f.n. en rad olika typer av mål. Avdelningen är indelad i sju rotlar, varav sex innehåser av ordinarie domare. De immaterialrättsliga målen handläggs normalt av avdelningens sex ordinarie domare. För patentmålen gäller RB:s regler i den mån inte särskilda bestämmelser har meddelats. I PL finns åtskilliga sådana processuella bestämmelser.

Tingsrätten är i mål som anges i 65 § PL domför med fyra ledamöter, av vilka två skall vara lagfarna och två tekniskt sakkunniga. Fler än tre lagfarna och tre tekniskt kunniga ledamöter får inte sitta i rätten. En av de lagfarna ledamöterna skall vara rättsens ordförande. Vid avgörande av mål utan huvudförhandling, liksom vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling eller syn på stället, är tingsrätten domför med en lagfaren ledamot. I sådana fall får inte fler än en lagfaren ledamot och en tekniskt sakkunnig ledamot delta i rätten.

Det förtjänar anmärkas, att det inte finns någon möjlighet för tingsrätten att fortsätta en huvudförhandling i ett patentmål, om förfall skulle inträffa för någon av ledamöterna sedan förhandlingen har påbörjats. Bestämmelsen i 1 kap. 3 a § sista stycket RB är inte tillämplig i patentmål.

En annan konsekvens av de särskilda domförhållningarna är att tingsrätten i patentmål inte kan vid huvudförhandling bestå av bara en lagfaren domare. Någon motsvarighet till 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena RB finns inte för sådana mål.

Under perioden 1995–2000 inkom till Stockholms tingsrätt årligen i snitt 28 patentmål. Beträffande avverkning m.m. finns detaljerade uppgifter i *bilaga 3, tabellerna 4–7*. Den genomsnittliga handläggningstiden för mål som avgjorts genom dom har enligt uppgift från tingsrätten uppgått till ca två år.

### 3.3.2 Verksamheten i Svea hovrätt och i Högsta domstolen i patentmål

Avgörandena i Stockholms tingsrätt i patentmål kan överklagas till Svea hovrätt. Patentmålen speciallottas på hovrättens andra avdelning. På denna avdelning lottas också övriga immaterialrättsliga mål i hovrätten samt vissa andra typer av mål. Patentmålen är koncentrerade på rotlar som innehas av ordinarie ledamöter.

Hovrätten är i mål, i vars avgörande i tingsrätten tekniskt sakkunnig ledamot deltagit, domför med tre lagfarna och två tekniskt sakkunniga ledamöter. Har tre lagfarna domare deltagit i tingsrättens avgörande, skall dock minst fyra lagfarna ledamöter delta i hovrättens avgörande. Fler än fem lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter får inte sitta i rätten. Om hovrätten finner att medverkan av tekniskt sakkunniga ledamöter uppenbarligen inte behövs, är hovrätten domför utan sådana ledamöter. Avsikten med den sistnämnda bestämmelsen är att hovrätten t.ex. skall kunna avskriva ett mål efter återkallelse av talan utan att behöva anlita de tekniskt sakkunniga ledamöterna (prop. 1985/86:86 s. 48).

Handläggningen av patentmål i hovrätten sker i huvudsak med tillämpning av RB:s regler för dispositiva tvistemål.

Tillströmningen av patentmål till Svea hovrätt har under perioden 1995–2000 legat på i snitt fem om året. Den genomsnittliga handläggningstiden för mål som avgjorts genom dom har legat på ca två år. Detaljerade uppgifter rörande måltillströmning, avverkning och balanser finns i *bilaga 3, tabellerna 8 och 9*.

Från Svea hovrätt kan talan fullföljas hos Högsta domstolen (HD) enligt RB:s allmänna regler. Det är dock ytterligt sällan HD beviljar prövningstillstånd i patentmål. När HD år 1999 släppte upp ett mål (hovrättens mål nr T 1512–96, Comviq ./ Europolitan), var det första gången på nästan 30 år som prövningstillstånd beviljades.

Patentmålen handläggs i HD av domstolen i dess normala sammansättning, dvs. utan medverkan av tekniskt kunniga ledamöter. Målen bereds av en revisionssekreterare med specialrotel för bl.a. immaterialrättsmål.

Under perioden 1995–2000 överklagades i snitt ett patentmål om året till HD. Detaljerade uppgifter rörande ansökningar om prövningstillstånd finns i *bilaga 3, tabell 10*.

### 3.3.3 Förordnande av tekniskt kunniga ledamöter m.m.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar enligt 68 § PL för tre år i sänder minst tjugofem personer att tjänstgöra som tekniskt sakkunniga ledamöter i tingsrätten och hovrätten. De flesta av PBR:s tekniskt kunniga ledamöter har numera sådana förordnanden. I övrigt utses i huvudsak personer med akademiska meriter eller med erfarenhet från industrin att ingå i kretsen av tekniskt sakkunniga ledamöter. Under treårsperioden kan regeringen vid behov för återstående del av perioden förordna ytterligare personer för sådan tjänstgöring. Rättens ordförande utser för varje särskilt mål dem som skall ingå i rätten med beaktande av önskvärd teknisk sakkunskap och övriga förhållanden.

Ersättning till tekniskt kunniga ledamöter i patentmål i tingsrätt och hovrätt utgår i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. Till tekniskt kunniga ledamöter betalas arvode för sammanträde med 680 kr per dag. Arvode för förberedelsearbete och efterarbete betalas med 180 kr per dag.

Sedan länge tillämpas regelmässigt den ordningen, att en av de två tekniskt kunniga ledamöterna i huvudförhandlingsmålen i tingsrätten och i hovrätten hämtas från PBR (jfr prop. 1985/86:86 s. 19). Tekniskt kunniga ledamöter därifrån deltar också i betydande utsträckning vid förberedelsen av målen.

### 3.3.4 Mål som rör mönster, varumärken och växtförädling

Frågor som rör mönster, varumärken och växtförädling kan komma under allmän domstols prövning i olika sammanhang. Registrering av sådana rättigheter kan sålunda under vissa omständigheter hävas. Vidare sker prövning i allmän domstol bl.a. av frågor som rör ansvar och ersättningskyldighet för intrång i nämnda rättigheter.

Beträffande prövningen i allmän domstol av mål av angivna slag gäller i första hand de allmänna forumbestämmelserna i RB. Mål inom dessa rättsområden kan således i princip förekomma vid samtliga tingsrätter i landet. I normalfallet väcks talan vid den tingsrätt inom vars domkrets svaranden har sitt hemvist. Om behörig domstol saknas enligt RB – i huvudsak när svaranden inte har hemvist i Sverige – skall i sådana mål talan i allmänhet väckas vid Stockholms tingsrätt. Denna domstol är också exklusivt forum i mål om intrång i gemenskapsvarumärken (67 § VL).

För målens handläggning i allmän domstol gäller RB:s regler i den mån inte särskilda bestämmelser har meddelats. I ML, VL och växtförädlarrättslagen finns vissa sådana processuella bestämmelser som rör bl.a. föremålet för talan, rätten att väcka talan samt åklagares talerätt. Domstolarnas sammansättning vid handläggning och avgörande av mål inom nämnda kategorier avviker inte från vad som enligt RB i allmänhet gäller beträffande tvistemål och brottmål.

Från tingsrätt överklagas målen enligt allmänna regler. Mål som rör mönster, varumärken och växtförädling kan således förekomma vid samtliga landets hovrätter. Hovrättens avgörande får överklagas till HD vars prövning dock förutsätter att prövningstillstånd meddelas.

Inom sekretariatet har genomförts en enkätundersökning för att utröna förekomsten av varumärkes- och mönstermål vid tingsrätterna i landet under de senaste åren. Undersökningen visar att de allra flesta sådana mål handläggs vid Stockholms tingsrätt och att tingsrätterna i övrigt aldrig eller bara i enstaka fall kommer i kontakt med dessa måltyper. Enkätundersökningen redovisas i *bilaga 3, tabell 11*.

### 3.3.5 Vissa namnmål

Tillämpningen av namnlagen (1982:670) kan i vissa fall komma under allmän domstols prövning. Det gäller bl.a. i fråga om förvärv av efternamn vid adoption och byte till förälders efternamn. Allmän domstol beslutar också beträffande förlust av efternamn och när det gäller särskilt skydd för egenartade efternamn. Sådana mål eller ärenden kan förekomma vid samtliga domstolar i landet. I namnlagen finns vissa specialbestämmelser när det gäller förfarandet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i RB och lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen). Finns inte behörig domstol, kan ansökan göras eller talan väckas vid Stockholms tingsrätt.





## 4 Tidigare utredningsförslag m.m.

### 4.1 Frågan om inrättande av en specialdomstol för alla typer av patentmål

Under slutet av 1970-talet riktades från olika håll stark kritik mot det sätt på vilket patentprocessen fungerade. Kritiken avsåg i första hand brister i sanktionssystemet samt de utdragna och kostnadskrävande rättegångarna i patentmål i allmän domstol. Under den debatt som förekom diskuterades bl.a. frågan om att inrätta en särskild patentdomstol för handläggning av såväl patentbesvärsmål som patentmål i allmän domstol. Den år 1979 tillsatta Patentprocessutredningen gavs i direktiven bl.a. i uppdrag att överväga för- och nackdelar med en sådan domstol och hur den skulle kunna fogas in i det allmänna domstolsväsendet.

Patentprocessutredningen föreslog i sitt år 1983 avgivna betänkande Patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten (SOU 1983:35), såvitt avsåg domstolsorganisationen, att det skulle inrättas en domstol, kallad Patentdomstolen, som skulle svara för handläggningen av alla typer av patentmål. Förslaget innebar i denna del en sammanslagning av patentavdelningen (7:e avd) vid Stockholms tingsrätt och PBR. I betänkandet framhölls bl.a. att en sådan integrering av de båda domstolarna tedde sig från den synpunkten naturlig, att sakfrågorna i patentansökningsärendena (besvärsmålen) och i flertalet tvister om patents ogiltighet ofta är desamma. Genom en integrering av domstolarna skulle en mera enhetlig och auktoritativ bedömning kunna ske av både besvärsmål och allmänna patentmål. Möjligheten att kunna bättre utnyttja de tekniskt kunniga ledamöternas kompetens i syfte att effektivisera processledningen i allmänna patentmål framhölls också i sammanhanget.

I systematiskt hänseende föreslog Patentprocessutredningen – med avsteg från direktiven – att Patentdomstolen skulle göras till en fristående specialdomstol mot vars avgöranden talan inte skulle få föras bortsett från särskilda rättsmedel.

I betänkandet (s. 71) framhölls att enbart det förhållandet, att domstolen i systematiskt hänseende inte skulle komma att tillhöra de allmänna

domstolarna inte borde utgöra hinder mot dess inrättande. Det avgörande var, framhölls det, att patentmålen kräver en juridisk och teknisk sakkunskap som inte är representerad i de allmänna domstolarna och att detta framtvingar avvikelser i olika hänseenden från dessa domstolars organisation och från processen vid dem.

I fråga om besvärsmålen i PBR utanför patentområdet, dvs. mål om varumärken, mönster, namn och utgivningsbevis för periodiska skrifter, föreslog Patentprocessutredningen att dessa skulle föras över till kammarrätt. Den föreslagna domstolens verksamhetsområde skulle således vara begränsat till frågor rörande patent. Vissa av utredningens sakkunniga förordade emellertid i särskilda yttranden att den nya domstolen skulle svara för handläggningen av samtliga de målkategorier som föll inom PBR:s kompetens.

Vid remissbehandlingen av Patentprocessutredningens betänkande visade det sig, att en klar majoritet av remissinstanserna ställde sig negativa till förslaget om inrättande av en specialdomstol av den typ som utredningen föreslagit. Många ansåg att rättssäkerhetsskäl talade mot en sådan domstol som skulle utgöra första och enda instans. Det anfördes också att inrättandet av en specialdomstol inte stod i samklang med den rådande principiella uppfattningen, att rättskipningen i landet borde i största möjliga utsträckning hållas samman inom ramen för de allmänna domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas verksamhet.

I prop. 1985/86:86 om ändring i PL m.m., som byggde på Patentprocessutredningens betänkande, föreslogs en rad olika åtgärder i syfte att effektivisera patentprocessen och stärka patenthavarens ställning. I fråga om utredningens förslag om inrättande av en patentdomstol anförde dåvarande chefen för Justitiedepartementet, att förslaget innebar en radikal reformering av patentprocessen som skulle bota många av de brister som påtalats. Han fortsatte (prop. s 17).

Förslaget innefattar emellertid samtidigt omfattande förändringar som berör såväl de allmänna domstolarnas som förvaltningsdomstolarnas organisation. Ett skäl att gå fram med försiktighet i detta avseende är att andra delar av domstolsväsendet f.n. är föremål för behandling. Jag tänker bl.a. på den beredning som nu görs inom regeringskansliet som en följd av det arbete som hittills har bedrivits av rättegångsutredningen (Ju 1977:06), liksom på rättegångsutredningens fortsatta uppdrag.

Redan av detta skäl är jag tveksam till patentprocessutredningens förslag. Remissutfallet visar också att tiden inte är mogen för så genomgripande organisatoriska förändringar som utredningen har föreslagit. Härtill kommer att syftet med detta förslag enligt min mening i stor utsträckning bör kunna tillgodoses genom förändringar inom det nuvarande systemets ram.

Vilka förändringar som bör göras i detta syfte återkommer jag till i det följande. Redan i detta sammanhang vill jag emellertid understryka att jag delar utredningens bedömning att patentmålens speciella karaktär och behovet av teknisk sakkunskap ställer särskilda krav på de ledamöter som deltar i handläggningen av sådana mål. Det finns därför anledning att undersöka möjligheten att förstärka kompetensen hos dessa ledamöter, såväl i patenträttsligt som i tekniskt hänseende.

När det gällde förstärkning av den patenträttsliga och tekniska kompetensen i domstolarna föreslog departementschefen att ledamöter från PBR i större utsträckning än som då förekom borde kunna delta i patentmål i tingsrätt och hovrätt. Vidare föreslogs att tekniskt kunniga ledamöter i ökad utsträckning skulle delta i den förberedande handläggningen i domstolarna. Dessa förslag krävde inga lagändringar.

Departementschefen föreslog också att särbehandlingen av patentmål i tingsrätt och hovrätt skulle förstärkas. Han ansåg att ett antal åtgärder av närmast administrativ natur, vilka kunde åstadkommas utan författningsändringar, borde vidtas för att förbättra handläggningen av patentmålen. Det gällde bl.a. cirkulationen av ledamöter på patentavdelningarna och utbildning i patenträtt.

## 4.2 Vissa överväganden inom Justitiedepartementet

### 4.2.1 Promemorian Domstolväsendet – Organisation och administration i framtiden (Ds 1992:38)

I promemorian behandlades övergripande strukturella problem rörande domstolväsendets framtida organisation och administration. I fråga om specialdomstolarnas roll i sammanhanget slogs fast, att ett sammanhållet domstolväsende skulle vara en utgångspunkt för framtiden samt att – även om varje specialdomstol måste bedömas för sig – starka skäl talade för att specialdomstolarna avskaffades och att deras verksamhet inordnades i de allmänna domstolarna. En utredning inom Regeringskansliet med denna inriktning aviserades.

Beträffande PBR uttalades bl.a. följande (promemorian s. 150 f.).

En översyn av Patentbesvärsrätten bör i första hand inriktas på att i största möjliga utsträckning koncentrera måltyperna enligt respektive lagstiftning till ett domstolssystem.

Beträffande patentansökningar och patentmål gäller att de ofta avser samma sakfrågor, dvs. om patentlagens bestämmelser om patentvillkor är uppfyllda. En utgångspunkt för övervägandena om mål om patentansökan skall därför vara att de bör handläggas av Stockholms tingsrätt. Mot detta bör vägas att det står i bättre överensstämmelse med den nu gällande ordningen att överklagande av central förvaltningsmyndighets beslut sker till allmän förvaltningsdomstol. En sådan ordning bör därför ställas mot de fördelar som finns med att koncentrera frågor om patent till en och samma domstol. Viktiga faktorer är att frågor om patent ställer särskilda krav på domstolens ledamöter och att det finns ett behov av kompetent teknisk sakkunskap.

Det anförda gäller också i vissa delar för varumärkes- och mönstermål, även om behov av teknisk sakkunskap inte har ansetts nödvändig i dessa mål. För varumärkes- och mönstermålen bör särskilt beaktas beröringspunkterna med patentmålen.

Remissbehandlingen av promemorian gav vid handen att det fanns en stark uppslutning bakom tanken, att specialdomstolar bör accepteras bara om det finns starka skäl för en särreglering inom ett visst rättsområde. När det gällde frågan om PBR var meningarna delade. Vissa företrädare för näringslivet ansåg att PBR borde behållas. PBR försvarade sin egen existens i ett utförligt yttrande.

#### 4.2.2 Promemorian Specialdomstolarna i framtiden (Ds 1993:34)

Promemorian innebar en uppföljning av den i föregående avsnitt behandlade Ds 1992:38 såvitt avsåg specialdomstolarnas ställning inom domstolsväsendet. Den allmänna inriktningen var densamma som i Ds 1992:38, dvs. att specialdomstolar bör godtas bara i undantagsfall.

Beträffande PBR framhölls att domstolens existens i huvudsak motiveras av patentbesvärsmålenas specifika natur. Eftersom dessa mål hade stadigt minskat i antal (under budgetåret 1986/87 kom det in 363 patentbesvärsmål till domstolen, medan det under budgetåret 1991/92 kom in bara 143 sådana mål), hade också, menade man i promemorian, behovet av en fristående domstol som prövar patentbesvär minskat. Mot denna bakgrund gjordes bedömningen att PBR borde upphöra som en fristående specialdomstol.

Promemorians förslag innebar att PBR:s uppgifter skulle tas över av de allmänna förvaltningsdomstolarna. PRV:s beslut skulle enligt förslaget överklagas till Länsrätten i Stockholms län.

Promemorian var föremål för en omfattande remissbehandling. Ett betydande antal remissinstanser tillstyrkte att PBR skulle upphöra som en fristående specialdomstol men hade synpunkter på och invändningar mot de lösningar som föreslagits. Majoriteten av remissinstanserna avstyrkte emellertid förslaget att PBR skulle upphöra. Kritiken mot förslaget riktades bl.a. mot att instanskedjan skulle förlängas (från två till tre instanser), att kvaliteten på avgörandena skulle sjunka och att kompetens och sakkunskap skulle skingras. Det framhölls också att den pågående internationella utvecklingen på det industriella rättsskyddets område borde avvaktas. En fullständig sammanställning av remissvaren finns intagen i promemorian Ds 1994:17 (s. 114–166).

Förslaget att föra över verksamheten i PBR till allmän förvaltningsdomstol föranledde inte någon åtgärd från regeringens sida.

### 4.3 Regeringens skrivelse 1999/2000:106 Reformeringen av domstolsväsendet – en handlingsplan

I den till riksdagen i april år 2000 överlämnade skrivelsen lämnas en bred redogörelse för det pågående och planerade reformarbetet i fråga om domstolsväsendet. Målsättningen är bl.a. att göra verksamheten mer flexibel och mindre sårbar, säkerställa och ytterligare höja kompetensen och att se till att domstolarna är attraktiva arbetsplatser.

I det avsnitt av skrivelsen som är inriktat bl.a. på specialdomstolarna (11.7) hävdas, att en allomfattad princip under det senaste decenniet varit att specialdomstolar utanför de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna bör undvikas. Stor samstämmighet sägs råda om att en lösning – exemplifierad med fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna – inom de allmänna domstolarna i normalfallet är ett betydligt bättre alternativ än en specialdomstol. Det påpekas i sammanhanget, att regeringen ”med den inriktningen” tillsatt den nu pågående utredningen om patentprocessen m.m. Samtidigt medges dock att det kan finnas mål som bäst hanteras i en specialdomstol utanför de allmänna domstolarna.



## 5 Angränsande utrednings- och lagstiftningsarbete

### 5.1 Det processuella regelverket

Det pågår f.n. i olika sammanhang ett intensivt arbete med inriktning på att förbättra det processuella regelverket. I avsnitt 10 i den nyssnämnda regeringsskrivelsen redogörs för en lång rad åtgärder som syftar till att effektivisera processen i tingsrätt och hovrätt. Av särskilt intresse i detta sammanhang är det arbete som f.n. bedrivs av 1999 års rättegångsutredning. I de omfattande direktiven (dir. 1999:62) ges utredaren stor frihet att överväga grundläggande processrättsliga frågor rörande bl.a. muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Ett genomgående tema i direktiven är önskemålet att åstadkomma en större flexibilitet än vad som är möjligt enligt RB:s strikta regler beträffande exempelvis inslaget av skriftlighet i handläggningen. Det framhålls att det kan vara värt att undersöka, om man för sådana fall, där bevisfrågorna är föga framträdande, bör öppna en möjlighet att avgöra ett mål efter ett sammanträde som begränsats till vissa frågor i målet eller till att låta ett sammanträde i vissa fall utgöra endast ett komplement till den skriftliga handläggningen. I detta och andra sammanhang pekas på ärendelagen och de mer flexibla regler som där gäller. Det sägs att den lagen kan i vissa hänseenden till och med tjäna som en förebild.

### 5.2 Varumärkes- och mönsterrätten

#### 5.2.1 Varumärkesrätten

Den år 1997 tillkallade Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen och att se över vissa andra känneteckensrättsliga frågor med anknytning till varumärkesrätten. Översynen har bedrivits i nordiskt samarbete. Kommitténs uppdrag har varit mycket omfattande och dess betän-

kande har inte varit tillgängligt vid tidpunkten för avslutandet av denna utrednings arbete.

Såvitt är av särskilt intresse i detta sammanhang har Varumärkeskommittén enligt direktiven (dir. 1997:118) haft i uppdrag att överväga, om den nuvarande tämligen omfattande förprovningen i PRV av ansökningar om varumärkesregistrering bör, i enlighet med vissa internationella förebilder, begränsas till att avse bara s.k. absoluta registreringshinder. Kommittén har också ålagts att överväga, om det är möjligt och lämpligt att införa ett system enligt vilket en varumärkesregistrering kan hävas i administrativ ordning, dvs. genom ett beslut av registreringsmyndigheten (PRV).

Vid de kontakter som förekommit med företrädare för Varumärkeskommittén har getts besked om att kommittén avser att föreslå åtgärder i syfte att begränsa förprovningen och att göra det möjligt att häva en varumärkesregistrering i administrativ ordning. Exakt hur reglerna om detta kommer att utformas är f.n. inte känt.

Ett genomförande av åtgärder i nämnda riktning kan komma att få återverkningar i olika hänseenden på verksamheten i efterföljande led. En mindre omfattande förprovning kan således antas leda till ett mindre antal avslagna ansökningar om registrering och därmed ett mindre antal överklaganden. Å andra sidan får man sannolikt räkna med ett ökat antal invändningar på grund av påstådda relativa registreringshinder, dvs. kollisioner med äldre rättigheter, och därmed med ett ökat antal överklaganden av beslut i sådana ärenden. En möjlighet att häva varumärkesregistreringar i administrativ ordning kan antas minska frekvensen av mål om hävning i allmän domstol men kan samtidigt generera överklaganden av beslut av registreringsmyndigheten (PRV). Vad den sammantagna effekten av nämnda åtgärder kan komma att bli är det för tidigt att sia om.

## 5.2.2 Mönsterrätten

Den år 1999 tillkallade särskilde utredaren för att se över ML har enligt direktiven (dir. 1999:27) haft i uppdrag att i en första etapp överväga de åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71 EG om mönsterskydd. Utredaren, som arbetar under namnet Mönsterutredningen (Ju 1999:07), har i september år 2000 avgett ett delbetänkande kallat Mönster, Form, Design (SOU 2000:79) med förslag till sådana åtgärder.

Med hänsyn till det samband som råder i vissa hänseenden mellan ett genomförande av EG-direktivet och registreringsförfarandet har utredaren funnit ett behov av att redan i delbetänkandet föreslå vissa ändringar av det nuvarande systemet för registrering av mönster. En översyn av regist-



reringsförfarandet i dess helhet kommer att redovisas i slutbetänkandet som enligt direktiven skall överlämnas senast den 1 juni 2001.

De ändringar av registreringsförfarandet som föreslås redan nu innebär i huvudsak en begränsning av den obligatoriska förövningen i PRV till att omfatta huruvida ansökningsmönstret uppfyller den i lagen angivna definitionen av ett mönster eller strider mot goda seder eller allmän ordning. Vidare föreslås att invändningsförfarandet skall äga rum efter registreringen av ett mönster (på samma sätt som i fråga om patent och varumärken) samtidigt som rätten att framställa invändning begränsas i likhet med vad som föreslås för rätten att föra talan om hävning vid allmän domstol. Frågan om hävning av en registrering i administrativ ordning kommer att behandlas först i slutbetänkandet.

I avbidan på kännedom om innehållet i Mönsterutredningens kommande slutbetänkande måste man vänta med att dra några bestämda slutsatser rörande effekten av en reform av mönsterrätten med avseende på verksamheten i de domstolar som kan komma att beröras.



## 6 Den internationella utvecklingen

### 6.1 Vissa globala arrangemang

Immaterialrätten har sedan gammalt en stark internationell prägel. När det gäller det industriella rättsskyddet utgör alltså Pariskonventionen av år 1883 grundpelaren på området.

Det har under senare tid successivt tillkommit en rad internationella överenskommelser på global nivå som redan fått eller kommer att kunna få betydelse i vårt land. Sveriges tillträde år 1994 till Madridprotokollet föranledde en omfattande komplettering av varumärkeslagstiftningen för att reglera systemet med internationell varumärkesregistrering. I Mönsterutredningens uppdrag ingår att överväga, om Sverige bör tillträda den nyligen reviderade Haagöverenskommelsen om internationell registrering av mönster. Ett svenskt tillträde till denna torde innebära att en motsvarande komplettering måste ske av mönsterskyddslagstiftningen.

På patentområdet spelar den av Sverige år 1978 tillträdna konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT) en viktig roll. PCT administreras inom ramen för World Intellectual Property Organization (WIPO). Konventionen har numera tillträtts av alla viktiga industristater. Syftet med PCT är att förenkla formkraven i fråga om handläggningen av patentansökningar och att därigenom skapa en möjlighet att erhålla patent i flera stater genom en s.k. internationell patentansökan. I 3 kap. PL ges bestämmelser härom för svensk del.

I mitten av 1990-talet tillkom inom ramen för World Trade Organization (WTO) ett omfattande avtal om handelsrelaterade aspekter på immaterialrätter (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs-avtalet). Avtalet har tillträtts av Sverige och en stor mängd andra stater över hela världen. Det behandlar skyddet av de immaterialrättsliga ensamrätterna och innehåller bestämmelser om bl.a. patent, varumärken och mönster. Som en konsekvens av avtalets krav på sådant skydd infördes genom lagstiftning år 1998 i Sverige bestämmelser om s.k. intrångsundersökning i fråga om bl.a. nämnda rättigheter (se prop. 1998/99:11). TRIPs-avtalet innehåller också vissa andra bestämmelser av processuell karaktär, t.ex. artiklarna 32 och 62, av betydelse för rättegångsförfarandet.

Slutligen bör i detta sammanhang nämnas Bryssel- och Luganokonventionerna av år 1968 resp. 1988 om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar. Båda konventionerna gäller som lag här i landet och innehåller vissa processuella bestämmelser rörande bl.a. forum i mål om patent, varumärken och mönster.

## 6.2 Det europeiska perspektivet

### 6.2.1 Bakgrunden

Samarbetet i Europa på det immaterialrättsliga området tog fart efter det andra världskrigets slut. Det skedde dels på regional nivå, bl.a. mellan de nordiska länderna, dels på en bredare bas. Särskilt i fråga om patenträtten spelade till en början Europarådet en viktig roll. En rad konventioner tillkom under 1950- och 1960-talen, bl.a. den s.k. lagkonventionen, vilka emellertid numera har spelat ut sin roll. Det arbete som utförts inom Europarådet kom dock att läggas till grund för viktiga delar av både PCT och den år 1973 – utom ramen för rådets verksamhet – avslutade europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC).

Inom Europeiska gemenskapen (EG) lades redan år 1962 fram ett förslag om att införa ett enhetligt marknadspatent som skulle meddelas av ett för EG-länderna gemensamt patentverk. Efter ett initiativ i mitten av 1960-talet av medlemmarna i den europeiska frihandelsorganisationen EFTA (European Free Trade Organization), i vilken då ingick bl.a. Sverige och Storbritannien, lades detta förslag tills vidare på is. I stället inleddes ett bredare samarbete mellan EG- och EFTA-länderna vilket resulterade i bildandet av en från EG och EFTA fristående europeisk patentorganisation (European Patent Organization) i enlighet med bestämmelserna i EPC. För den operativa verksamheten inrättades ett europeiskt patentverk (European Patent Office, EPO) med högkvarter i München. Verksamheten startade år 1978. Sverige deltog från början.

Inom EG har under lång tid ett intensivt arbete bedrivits för att skapa marknadsanpassade lösningar på olika områden inom immaterialrätten. År 1993 lyckades man uppnå enighet om att införa ett gemenskapsvarumärke (Community Trade Mark, CTM) (se avsnitt 6.2.5).

### 6.2.2 Verksamheten i EPO

EPO fick en flygande start och uppnådde raskt en position som ett av världens mest betydande patentverk vid sidan av motsvarande institutioner i USA och Japan. Antalet europeiska patentansökningar (med en ökande

andel via PCT-systemet) har stadigt ökat och ligger f.n. på ca 140 000 om året. Det meddelas årligen ca 40 000 europeiska patent och det totala antalet sådana patent som meddelats sedan starten överstiger 500 000. Antalet länder som tillträtt EPC har successivt ökat och uppgår numera till 20, däribland samtliga EG-stater. I EPO tjänstgör ca 4 500 personer (ca 100 svenskar) varav drygt hälften är tekniker. Verksamheten finansieras genom de avgifter som tas ut för behandlingen av patentansökningarna och är helt självbärande. De officiella språken är begränsade till engelska, franska och tyska. Den praxis som utbildats i EPO, i synnerhet i dess besvärskammare (Boards of Appeal), i fråga om gränserna för det patenterbara området och andra grundläggande patenträttsliga frågor har haft en stor genomslagskraft och inneburit en långtgående harmonisering av rättstillämpningen i medlemsländerna. Tillkomsten av EPO och det sätt på vilket verksamheten där utvecklats måste betecknas som en mycket stor framgång för europeiskt samarbete på det industriella rättsskyddets område.

### 6.2.3 Det europeiska patentets karaktär

Ett av EPO – i enlighet med bestämmelserna i EPC – meddelat europeiskt patent (European patent) skiljer sig från den typ av patent som avsågs med det inom EG tidigare framlagda förslaget främst genom att det inte är ett enhetligt marknadspatent. I en ansökan om ett europeiskt patent skall anges (designeras) de länder inom vilka patentskydd begärs. Ansökan behöver alltså inte avse samtliga de länder som tillträtt EPC utan kan begränsas till sådana länder, i vilka sökanden har ett intresse av att uppnå skydd för sin uppfinning. Kostnaderna för behandlingen av en ansökan är relaterade till antalet länder i vilka patentskydd begärs och kan således variera beroende på omfattningen av skyddet. Meddelas ett europeiskt patent, innebär det att patentet i varje EPC-land som designerats i patentansökan får samma rättsverkan som ett i det landet meddelat nationellt patent och även i övrigt blir i princip underkastat nationell lagstiftning. I den internationella litteraturen karaktäriseras ibland det europeiska patentet som ”a bundle of national patents”.

Tvister rörande europeiska patent (ogiltighet, intrång etc.) handläggs av de nationella domstolarna på i princip samma sätt som tvister rörande rent nationella patent. I 11 kap. PL ges bestämmelser om europeiskt patent avseende Sverige. Bl.a. är att märka att det krävs en översättning till svenska av den text på vilken det europeiska patentet har meddelats, dvs. engelska, franska eller tyska, för att rättsverkan här i landet skall inträda (82 § PL). Motsvarande krav på översättning finns också i de flesta andra EPC-länderna. Översättningskostnaderna har efter hand skjutit i höjden

och utgör f.n. en belastning på europapatentsystemet särskilt för enskilda uppfinnare samt för små och medelstora företag. Enligt en av EG-kommissionen nyligen publicerad beräkning – avsedd att påvisa en av svagheterna med europapatentsystemet – skulle översättningskostnaderna för ett europeiskt patent omfattande åtta länder uppgå till i genomsnitt 12 600 euro, dvs. drygt 100 000 kr, vilket utgör ungefär en fjärdedel av den totala kostnaden för patentet (KOM (2000) 412 slutlig, s. 10). Vissa strävanden att reducera översättningskostnaderna redovisas i avsnitt 6.3.3.

#### 6.2.4 Vissa konsekvenser för svensk del av europapatentsystemet

Framgången för europapatentsystemet har haft avsevärda konsekvenser för svensk del, främst genom en kraftig minskning av antalet nationella patentansökningar från utländska sökande som väljer att gå den europeiska vägen. I mitten av 1970-talet gavs till PRV in ca 15 000 patentansökningar om året. Efter tillträdet till EPC år 1978 har antalet nationella ansökningar successivt gått ned och har numera stabiliserats på en nivå runt 5 000 om året. Antalet årligen avgjorda nationella patentansökningar ligger på ungefär samma nivå, *se bilaga 3 tabell 1*. Denna utveckling återspeglas i sammansättningen av den nuvarande stocken av i Sverige ikraftvarande patent. Av totalt ca 100 000 sådana utgörs ca 80 000 av europeiska patent med rättsverkan i Sverige och resten, dvs. blott en femtedel, av nationella svenska patent.

Med en viss eftersläpning, bl.a. beroende på den balans av ineliggande patentansökningar som PRV hade att beta av på 1970- och 1980-talen, har minskningen av antalet nationella patentansökningar i sin tur successivt påverkat tillströmningen av patentbesvärsmål till PBR. Medan det i mitten av 1980-talet kom in runt 400 sådana mål om året, ligger nivån numera på under 100 (68 år 2000). Detta har föranlett en krympning av antalet tekniskt kunniga ledamöter i PBR från tretton (1983) till sex (2001). Samtidigt har en tidigare betydande balans kunnat arbetas ner så att denna numera är nere på ca 100 patentbesvärsmål.

#### 6.2.5 Gemenskapsvarumärket

Efter mycket stora ansträngningar lyckades man inom EG år 1993 att få till stånd ett system med gemenskapsvarumärken. Regler om sådana, baserade på artikel 308 i EG-fördraget, ges i förordningen (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 som trädde i kraft år 1994.

Systemet administreras av en i Alicante inrättad myndighet (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) som på svenska vanligen kallas Harmoniseringsbyrån. Officiella språk är engelska, franska, italienska, tyska och spanska.

Enligt förordningen skall EG-länderna inom sina resp. territorier utse ett så begränsat antal domstolar som möjligt för handläggningen av mål rörande bl.a. intrång i gemenskapsvarumärken. Detta föranledde införandet år 1995 av bestämmelsen i 67 § VL om att Stockholms tingsrätt är exklusivt forum i sådana mål (prop. 1995/96:26 s. 24 ff.).

När verksamheten på Harmoniseringsbyrån kom i gång år 1996 blev tillströmningen av ansökningar om gemenskapsvarumärken betydligt större än vad man räknat med. Mot beräknade 15 000 gavs det nämnda år in över 40 000 ansökningar. Antalet har därefter stigit ytterligare. Detta har skapat problem främst genom uppkomsten av en betydande balans av oavgjorda ansökningar.

Som en konsekvens av systemet med gemenskapsvarumärken har det på olika håll skett en minskning av antalet nationella ansökningar om varumärkesregistrering från framför allt utländska sökande (jfr avsnitt 6.2.4 beträffande motsvarande effekt på patentområdet). För svensk del märks detta genom en nedgång av antalet nationella ansökningar i PRV från ca 15 000 år 1995 till runt 10 000 år 2000. Denna nedgång har dock i viss mån kompensats genom en ökad tillströmning av internationella varumärkesansökningar på grundval av Madridprotokollet (se avsnitt 6.1). Den framtida utvecklingen är svårbedömd.

Det är också för tidigt att dra några bestämda slutsatser i fråga om den inverkan som systemet med gemenskapsvarumärken och tillämpningen av Madridprotokollet kan få på verksamheten i PBR. Den dramatiska minskning av antalet varumärkesmål som skett under senare delen av 1990-talet, från årligen drygt 600 till 300, torde i första hand hänga samman med de produktionsstörningar som förekommit på varumärkesavdelningen i PRV i samband med utlokaliseringen av avdelningen till Söderhamn för några år sedan.

### 6.2.6 EG-växtförädlarrätt

Inom EG finns ett system för registrering av växtförädlarrätt reglerat genom förordningen (EG) nr 2100 av den 27 juli 1994. I 12 kap. växtförädlarrättslagen ges vissa bestämmelser härom för svensk del. Stockholms tingsrätt är subsidiärt forum i bl.a. vissa mål om hävning av registrering av sådan rätt. Systemet torde vara av endast marginellt intresse i det nu aktuella sammanhanget.

## 6.3 Reformplaner och framtidsvisioner

### 6.3.1 Förslag om införande av ett gemenskapspatent

Som tidigare nämnts (avsnitt 6.2.1) fanns det redan på 1960-talet planer inom EG på att skapa ett enhetligt marknadspatent. Man har heller aldrig övergett tanken på ett sådant. I skuggan av framgången med EPO har det emellertid visat sig vara svårt att nå enighet om att införa ett gemenskapspatent.

Tidigare försök (1975 och 1989) att skapa ett gemenskapspatent har baserats på konventionsmodellen. Sedan detta visat sig inte vara en framkomlig väg, tog EG-kommissionen i augusti år 2000 ett nytt grepp genom att föreslå att ett gemenskapspatent införs genom en rådsförordning baserad på artikel 308 i EG-fördraget. Förslaget framgår av dokument KOM (2000) 412 slutlig.

Enligt motiveringen till förslaget avses att gemenskapspatentet skall samexistera med de nationella patentsystemen och med det europeiska patentsystemet. Det viktigaste medlet för att nå förordningens mål sägs vara att gemenskapen som sådan ansluts till den europeiska patentorganisationen med den europeiska patentmyndigheten (EPO) som ansvarig för handläggningen av patentansökningar och för beviljande av gemenskapspatent, dvs. europeiska patent ”för hela gemenskapens territorium” (artikel 1 i den föreslagna förordningen). Hur en sådan anslutning skall komma till stånd är f.n. oklart.

Av särskilt intresse i detta sammanhang – och en av kärnpunkterna i kommissionens förslag – är att jurisdiktionen i mål om intrång, ogiltighet m.m. rörande gemenskapspatent skall exklusivt förbehållas ”gemenskapens domstol för immaterialrätt” (artikel 30 i förordningsförslaget; jfr artikel 51). Denna specialdomstol avses att bestå av två instanser (artikel 39 i förordningsförslaget). I övrigt saknas emellertid f.n. bestämmelser om domstolens organisation, sammansättning och domförhet liksom om det processuella regelverket. Allt detta skall enligt motiveringen (avsnitt 2.4.5.3 i det nyss nämnda dokumentet) fastställas i ”senare instrument”.

En förutsättning för ett inrättande inom EG av en specialdomstol av nämnda typ är – vilket också påpekats av kommissionen – att EG-fördraget ändras. Enligt uppgift har vid det i december år 2000 i Nice hållna mötet med EG:s stats- och regeringschefer enighet nåtts om sådana ändringar i fördraget som medger ett inrättande av domstolen.

Kommissionens förslag till förordning behandlas f.n. i en arbetsgrupp inom ministerrådet (under svenskt ordförandeskap första halvåret år 2001). När detta arbete kan avslutas är f.n. omöjligt att bedöma.



Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att det även efter ett införande av den föreslagna förordningen kommer att ta en avsevärd tid innan effekterna av gemenskapspatentet gör sig gällande med hänsyn bl.a. till att det erfarenhetsmässigt tar 3–5 år att slutbehandla en patentansökan.

### 6.3.2 Förslag om införande av ett gemenskapsmönster

Inom EG har sedan lång tid också arbetats på att införa ett gemenskapsmönster. Det har emellertid visat sig vara svårt att nå enighet om hur reglerna på detta område bör utformas. I november år 2000 lade kommissionen fram ett (ändrat) förslag till rådsförordning som finns upptaget i dokument KOM (2000)660 slutlig/2. Förslaget påminner i grundstrukturen om vad som gäller i fråga om gemenskapsvarumärket (se avsnitt 6.2.5). Det är f.n. oklart när förslaget kan komma att antas.

### 6.3.3 Revision av den europeiska patentkonventionen m.m.

Vid en regeringskonferens i Paris i juni år 1999 med medlemsstaterna i EPO diskuterades frågan om att förbättra den nuvarande ordningen för lösande av tvister (intrång, ogiltighet m.m.) rörande europeiska patent. Även det i avsnitt 6.2.3 berörda problemet med de betungande översättningskostnaderna var på dagordningen. Konferensen resulterade i tillsättandet av två arbetsgrupper, den ena (Working Party on Litigation, WPL) för att syssla med processuella frågor och den andra (Working Party on Cost Reduction, WPR) med uppdrag att överväga möjligheterna att minska översättningskostnaderna.

Inom WPL har utarbetats ett utkast till ett protokoll (EPLP) enligt vilket de länder inom EPO som så önskar skall kunna sätta upp en europeisk patentdomstol med exklusiv behörighet att handlägga och avgöra tvister rörande europeiska patent som gäller i dessa länder. Det råder tills vidare delade meningar huruvida en sådan domstol bör utgöra både första och andra instans eller om dess kompetens bör begränsas till att i egenskap av en "appeal court" överpröva avgöranden av nationella domstolar i första instans (WPL/9/99 Rev. 1 s. 9–12). Enligt uppgift från Justitiedepartementet stöder man från svensk sida tanken på två instanser.

I nämnda protokollsutkast diskuteras nödvändigheten av att, för det fall den tilltänkta europeiska domstolen skall utgöra också första instans, ge dess verksamhet någon form av lokal anknytning ("local presence") i länder utanför domstolens stationeringsland (WPL/9/99 Rev 1 s. 17–18).

Detta skulle kunna åstadkommas t.ex. genom att inom domstolen bilda "regional chambers" eller hålla förhandlingar på olika platser med beaktande av parternas hemvist. Möjlighet skulle därvid beredas nationella domare att i någon form delta i den europeiska domstolens verksamhet. Frågan om den närmare – och konkreta – utformningen av begreppet "local presence" återstår att lösa.

Det fortsatta arbetet med EPLP bedrivs med sikte på att lägga fram ett fullständigt förslag vid utgången av år 2001. I arbetet ingår också att överväga skapandet av "a common entity". Härmed torde avses någon form av en panel, sammansatt av erfarna europeiska patentdomare, vilken på begäran av nationella domstolar skulle avge vägledande utlåtanden i frågor rörande tolkningen av EPC (WPL/10/00). Denna verksamhet skulle kunna utgöra ett alternativ eller ett komplement till en europeisk patentdomstol.

Inom WPR har utarbetats en överenskommelse rörande tillämpningen av artikel 65 EPC som innebär att medlemsländerna skall i betydande utsträckning avstå från det krav på översättning av europeiska patentskrifter till nationellt språk som nämnda bestämmelse medger (WPR/6/00 Rev. 3). Syftet med överenskommelsen, som antogs vid en regeringskonferens i London på hösten år 2000, är givetvis att minska de betungande kostnader som översättningar av patentskrifter medför för patenthavarna och som har berörts i avsnitt 6.2.3.

Vid en diplomatkonferens i München i november år 2000 antogs ett förslag om omfattande ändringar av och tillägg till EPC. Av särskilt intresse i detta sammanhang är införandet av en ny artikel 149 a avsedd att skapa en rättslig grund i EPC för att genomföra de slutliga förslag som kan komma att läggas fram av WPL och WPR. Vidare är av intresse införandet av bl.a. nya artiklar 105 a, 105 b och 105 c som kommer att göra det möjligt att i administrativ ordning upphäva eller begränsa europeiska patent (se avsnitt 13.1.4). De nya och reviderade artiklar i EPC som är av betydelse i sammanhanget finns (i den lydelse som framgår av ett slutdokument av den 29 november 2000) intagna i *bilaga 5*.

Revisionsinstrumentet är öppet för undertecknande fram till den 1 september 2001. Det är avsikten att den nu avslutade diplomatkonferensen skall följas upp av en ny konferens i slutet av år 2001 eller början av år 2002. Därvid kommer bl.a. frågan om en integrering av det tilltänkta gemenskapspatentet med EPC att behandlas.

## Utredarens överväganden och förslag

### 7 Allmänna utgångspunkter

Den internationella utvecklingen kan på sikt leda till en minskning av arbetsunderlaget i Stockholms tingsrätt och i PBR inom det industriella rättsskyddet.

Särskilt ett genomförande av planerna på att inrätta en europeisk patentdomstol för handläggning i både första och andra instans av mål om intrång och ogiltighet rörande europeiska patent meddelade av EPO skulle få genomgripande konsekvenser och innebära en kraftig minskning av de nationella domstolarnas befattning med rättsskipningen inom patenträtten.

En organisatorisk reform i enlighet med intentionerna i direktiven för utredningen bör inte skjutas upp i avbidan på större klarhet i fråga om den internationella utvecklingen. En sådan reform måste emellertid vara inriktad på en lösning som kan anpassas till denna utveckling.

Det industriella rättsskyddet bör hållas samman inom samma domstolsorganisation.

De mål om namn och utgivningsbevis för periodisk skrift som i dag handläggs i PBR kan lämpligen föras över till allmän förvaltningsdomstol.

#### 7.1 Konsekvenserna av den internationella utvecklingen

Som framgått av redogörelsen för den internationella utvecklingen (avsnitt 6) har denna redan satt djupa spår i svensk lagstiftning och medfört betydande konsekvenser för såväl myndigheter som domstolar som är verk samma inom området för det industriella rättsskyddet. Sverige har, fullföljande en lång tradition, tagit aktiv del i det internationella samarbetet på detta område och medverkar också i de nu pågående, delvis mycket långtgående, europeiska projekten. Av dessa tilldrar sig planerna på att inrätta

en europeisk patentdomstol för handläggning av mål om intrång och ogiltighet rörande europeiska patent meddelade av EPO (EPLP) ett särskilt intresse. Ett genomförande av detta projekt i dess mest långtgående form – inrättande av en europeisk patentdomstol för handläggning av mål i både första och andra instans – skulle uppenbarligen komma att få genomgripande konsekvenser och kraftigt minska de nationella domstolarnas befattning med rättskipningen inom patenträtten. Deras roll skulle i huvudsak komma att inskränkas till att handlägga mål rörande rent nationella patent jämte någon f.n. oviss form av medverkan inom ramen för begreppet "local presence" i mål om europeiska patent. Det skulle för svensk del innebära att "basen" för patenträttsliga tvister i svenska domstolar skulle reduceras kraftigt i förhållande till vad som gäller i dag (jfr avsnitt 6.2.4). En begränsning av den europeiska domstolens kompetens till andra instans skulle få mindre långtgående konsekvenser och för svensk del bl.a. lämna verksamheten i Stockholms tingsrätt i patentmål i huvudsak orubbad.

Även ett genomförande av de av EG-kommissionen framlagda förslagen om gemenskapspatent och gemenskapsmönster kan på sikt leda till en viss minskning av arbetsunderlaget såväl i Stockholms tingsrätt som i PBR. Detsamma gäller ett införande av en möjlighet till begränsning av europeiska patent i administrativ ordning. Det är i dagens läge emellertid omöjligt att kvantifiera den inverkan som utvecklingen på dessa områden kan komma att få.

## 7.2 Bör en organisatorisk reform skjutas upp eller genomföras redan nu?

Det är mot bakgrund av analysen i föregående avsnitt rörande konsekvenserna av den internationella – särskilt den europeiska – utvecklingen befoget att ställa frågan, om man bör skjuta upp en reform av domstolsorganisationen i Sverige i avbidan på att större klarhet föreligger om vad som verkligen kommer att ske på olika områden. Det är – som det numera heter – många bollar i luften av vilka en del var okända för regeringen (t.ex. EPLP), när direktiven för utredningen fastställdes i mars år 1999. Jag har dock avvisat denna tanke.

Till en början är att märka att de problem som föranledde att utredningen tillsattes – i huvudsak splittringen av tillgängliga resurser på olika domstolar och den sinande tillströmningen av patentmål i PBR – kvarstår och blir alltmer besvärande ju längre tiden går. Ett uppskov med att organisera verksamheten i tingsrätten och i PBR på ett ändamålsenligt sätt skulle också vara ägnat att skapa osäkerhet bland den berörda personalen om framtiden och därigenom hämma arbetslusten och effektiviteten. Man

måste vidare hålla i minnet att en viss organisation måste under alla förhållanden finnas även i framtiden för att lösa tvister rörande nationella patent och andra nationella rättigheter.

Slutligen förhåller det sig så, att det råder en betydande osäkerhet rörande inte bara den slutliga utformningen av de internationella projekt som är aktuella i sammanhanget utan också det tidsperspektiv som gäller. Vad särskilt angår patentområdet är de problem som återstår att lösa på såväl det rättsliga som det organisatoriska planet i fråga om både EPLP och – i synnerhet – gemenskapspatentet så omfattande, att en realistisk bedömning leder till antagandet att dessa projekt inte kommer att få någon nämnvärd inverkan på domstolsväsendet i Sverige under i vart fall den närmaste femårsperioden. I detta sammanhang förtjänar att påpekas att man i det nuvarande skedet av arbetet med EPLP överväger att under en övergångsperiod på 5–10 år tillämpa ett fakultativt system som skulle ge möjlighet att välja mellan en europeisk patentdomstol och nationella domstolar (WPL/SUB/4/00 s. 3).

Under dessa omständigheter föreligger knappast tillräckliga skäl för att avstå från att genomföra en organisatorisk reform i enlighet med intentionerna i direktiven för utredningen. Det vore bara att skjuta problemen på framtiden. En sådan reform måste dock självfallet vara inriktad på en organisatorisk lösning som kan anpassas till den internationella utvecklingen.

### 7.3 Det industriella rättsskyddet bör hållas samman inom samma domstolsorganisation

Det anges i direktiven för utredningen att utredaren, för det fall han finner det lämpligt att föra över handläggningen av patentmål från PBR till Stockholms tingsrätt, har att överväga var de övriga mål som i dag handläggs i PBR bör hanteras i framtiden.

I olika sammanhang har tidigare betonats att det föreligger ett betydande samband mellan de olika rättigheterna inom det industriella rättsskyddet i fråga om grundläggande värderingar beträffande deras funktion och innebörd. Denna uppfattning står sig även i dag. Det leder till bedömningen, att en av utgångspunkterna för övervägandena rörande domstolsorganisationen bör vara att besvärsmålen rörande patent, varumärken, mönster och växtförädling skall också i framtiden hållas samman. Ett separat överförande av endast patentbesvärsmålen till Stockholms tingsrätt faller därmed bort som ett alternativ i organisationsfrågan.

Annorlunda förhåller det sig med besvärsmålen rörande namn och utgivningsbevis för periodisk skrift. Dessa mål rör speciella delar av immaterialrätten som inte har något samband med det industriella rättsskyddet. De kräver heller inte några ingående specialkunskaper och lämpar sig väl för att handläggas i allmän förvaltningsdomstol.

## 8 Domstolsorganisationen m.m.

Den verksamhet som f.n. bedrivs i PBR inom det industriella rättsskyddet (patent, varumärken, mönster, växtförädling) bör föras över till Stockholms tingsrätt och inordnas i verksamheten där. Härigenom uppnås ett mer rationellt utnyttjande av de totala resurserna på området. Dessutom undanröjs den systematiska svaghet som är en följd av den nuvarande uppdelningen av rättskipningen på domstolar med olika slutinstanser.

Det föreslås att den från PBR överförda verksamheten förs samman med den del av verksamheten i tingsrätten som rör handläggningen av mål om patent m.m. och som f.n. bedrivs på tingsrättens sjunde avdelning. Den volym som den sammanförda verksamheten kommer att omfatta samt den särreglering av verksamheten som gäller i fråga om forum, domförhet och förfarande gör det lämpligt att verksamheten hålls samman inom en avgränsad enhet kallad Patentdomstolen, som ges karaktären av en särskild domstol i den mening som avses med stadgandet i 10 kap. 17 § första stycket 1 RB.

Patentdomstolens organisation samt förfarandet i de mål och ärenden som domstolen kommer att handlägga bör regleras i en särskild patentprocesslag. I denna bör också ges vissa bestämmelser om förfarandet i överrätterna.

En konsekvens av vad som föreslås blir att PBR upphör.

En annan konsekvens blir att RR:s befattning med de från PBR överklagade målen inom det industriella rättsskyddet upphör.

Det föreslås att mål i allmän domstol som rör växtförädlarrätt koncentreras till Patentdomstolen.

Det finns skäl som talar för att också mål i allmän domstol om varumärken och mönster koncentreras till Patentdomstolen. Förslag om detta läggs dock inte fram på grund av bl.a. befarade processuella komplikationer.

## 8.1 Koncentration av tillgängliga resurser till en domstol

I direktiven för utredningen påpekas med rätta, att patentprocessen kräver en långtgående såväl juridisk som teknisk sakkunskap, samtidigt som verksamheten inte ger underlag för mer än ett begränsat antal specialister. Detsamma gäller i tillämpliga delar också processen i bl.a. varumärkes- och mönstermål samt i mål om växtförädlarrätt. I detta sammanhang är särskilt att märka, att det av domstolsledamöter på alla nivåer krävs, förutom djupgående kunskaper i svensk immaterialrätt, en omfattande överblick över internationell praxis inom de olika grenarna av det industriella rättsskyddet.

Den nuvarande domstolsorganisationen på området är sedan gammalt uppdelad på förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Eftersom de sakfrågor som behandlas i de olika typerna av domstolar ofta är desamma, t.ex. kraven på uppfinningshöjd i patentmål, på särskiljningsförmåga i varumärkesmål och på väsentlig skillnad i mönstermål, innebär uppdelningen en risk för uppkomsten av en oenhetlig praxis inom det industriella rättsskyddet. Ett skräckscenariot är att HD förklarar exempelvis ett patent ogiltigt på grund av bristande uppfinningshöjd efter det att RR ett antal år tidigare på samma material gjort motsatt bedömning av uppfinningshöjden. Möjligen mindre uppseendeväckande men likväl ganska egenartat är det, om det är Stockholms tingsrätt som förklarar patentet ogiltigt. Att det i båda fallen för uppfinnaren och patenthavaren blir en frustrerande upplevelse kan knappast betvivlas. Förutom denna principiella svaghet i systemet innebär uppdelningen på skilda domstolstyper en splittring av den begränsade tillgången på folk med tillräckliga specialkunskaper inom immaterialrätten.

Om målen i PBR, bortsett från mål om namn och utgivningsbevis, och de mål inom det industriella rättsskyddet som i dag handläggs i Stockholms tingsrätt förs samman i en domstol och får samma slutinstans, som rimligen bör vara HD, undanröjs nämnda principiella svaghet och skapas förutsättningar för en harmonisering av praxis inom det industriella rättsskyddet. En sådan åtgärd skulle dessutom ge möjlighet till ett mer rationellt utnyttjande av de båda domstolarnas samlade resurser på området, inte minst genom en bredare och effektivare användning av den tekniska sakkunskap som finns företrädd i PBR men som saknas i tingsrätten. Även bortsett från det aktuella problemet med ett sviktande arbetsunderlag i PBR talar starka sakliga skäl för en lösning i denna riktning.



## 8.2 Valet av domstolsform – specialdomstol eller särskild domstol inom en allmän domstol

När det gäller valet av domstolsform föreligger olika möjligheter. Man kan tänka sig att inrätta en fristående specialdomstol av ungefär den typ som föreslogs av Patentprocessutredningen (se avsnitt 4.1) med kompetensen vidgad till större delen av det industriella rättsskyddet. Man kan också bilda en särskild domstol efter mönster av fastighets- och miljödomstolarna och inordna denna inom Stockholms tingsrätt eller någon annan tingsrätt. Ett överförande av de immaterialrättsmål inom det industriella rättsskyddet som f.n. handläggs i Stockholms tingsrätt till PBR i dess nuvarande form är inte ett realistiskt alternativ med hänsyn till bl.a. det i direktiven påpekade förhållandet att dessa mål inbegriper frågor om straff och skadestånd.

Även om det alltjämt är så, att man allmänt anser att specialdomstolar utanför de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna bör undvikas (se avsnitt 4.3), finns det tecken som tyder på att det närmast kompakta motstånd mot specialdomstolar som kom till uttryck i samband med remissbehandlingen av Patentprocessutredningens förslag (se avsnitt 4.1) är på väg att mjukas upp och ersättas av en mer nyanserad attityd med större respekt för kravet på en långtgående specialisering inom vissa områden. Inte minst under remissbehandlingen av promemorian Ds 1993:34 (se avsnitt 4.2.2) uttalade flera tunga remissinstanser sitt stöd åt tanken på en specialdomstol på patentområdet med hänvisning bl.a. till det internationella mönstret. Och även i den i avsnitt 4.3 redovisade regeringsskrivelsen medges, att det kan finnas mål som bäst hanteras i en specialdomstol utanför de allmänna domstolarna.

Det kan vid angivna förhållanden inte anses föreligga något avgörande hinder mot att inrätta en fristående specialdomstol för det industriella rättsskyddet eller delar av detta. Det har också inom utredningen höjts röster för att inrätta en sådan. Jag anser mig dock inte böra förorda en sådan lösning. Det viktigaste skälet för detta ställningstagande är den ovissheit som f.n. råder rörande den internationella utvecklingen och hur den kommer att på sikt påverka förhållandena i Sverige i fråga om måltillströmning och annat (jfr avsnitt 7.1). Att bygga upp en fristående specialdomstol i detta osäkra läge med allt vad det innebär av administrativa, personella och ekonomiska lösningar för en lång tid framöver synes vara förhastat.

Enligt min bedömning är en bättre lösning att den i föregående avsnitt förordade sammanförda verksamheten inom det industriella rättsskyddet förläggas till en allmän domstol, dvs. till en tingsrätt. Verksamheten kan där

bedrivs, helt eller delvis, i form av en särskild domstol i den mening som avses i 10 kap. 17 § första stycket 1 RB. Med en särskild domstol av detta slag kan uppnås i huvudsak samma fördelar som med en fristående specialdomstol när det gäller att tillgodose kraven på specialistkompetens hos domarna och effektivitet i handläggningen. Dessutom medger kopplingen till en allmän domstol en större flexibilitet i fråga om bl.a. administration, personalförsörjning och kompetensutveckling, vilket innebär att verksamheten kan lättare anpassas till ojämnheter i måltillströmningen och andra förhållanden. Detta är av särskild betydelse med hänsyn till den rådande osäkerheten rörande den inverkan som den internationella utvecklingen kan få på förhållandena i Sverige. Det förtjänar också att påpekas att en särskild domstol av denna typ kan vid ändrade förhållanden relativt lätt brytas ut från en allmän domstol och omvandlas till en ren specialdomstol. Motsatsen är från administrativ synpunkt betydligt mer komplicerat.

En närmare bedömning av hur verksamheten bör organiseras görs i avsnitt 8.4.

### 8.3 Lokaliseringen av verksamheten

Det är, vilket också får anses framgå av direktiven, inte en självklarhet att den sammanförda verksamheten förläggs till Stockholms tingsrätt. Man kan i princip tänka sig att den tillförs någon annan tingsrätt. Den bör – med hänsyn bl.a. till att målen ofta kommer att ha en internationell anknytning och till behovet för parter och ombud att kunna inställa sig till förhandlingar av olika slag utan onödig omgång – dock under alla förhållanden lokaliseras till Stockholmsområdet.

Frågan om att föra över vissa målkategorier från Stockholms tingsrätt till andra tingsrätter diskuterades av 1995 års Domstolskommitté. Därvid berördes även patentmålen. I den publicerade sammanställningen av grundmaterial från kommittén (SOU 1998:135) pekas på en rad fördelar med storleken av Stockholms tingsrätt i fråga om de målkategorier för vilka tingsrätten är exklusivt forum. Det framhålls bl.a. att i synnerhet när det gäller att bygga upp och bibehålla den specialistkompetens som är nödvändig för att klara handläggningen av dessa målkategorier behövs sannolikt domstolar av Stockholms tingsrätts storlek, där man kan tillåta domare med intresse och fallenhet för ett visst område att specialisera sig på detta under längre perioder (sammanställningen s. 178). Dessa synpunkter förefaller att vara välgrundade.

När det gäller lokaliseringen måste vidare beaktas att verksamheten kommer att kräva cirka 15 domare (jurister och tekniker) vilket förutsätter avsevärda lokalutrymmen och betydande administrativa resurser. Det före-

faller osannolikt att någon tingsrätt i Stockholmsområdet utom Stockholms tingsrätt skulle klara en sådan belastning på sin organisation.

Vid samtal med lagmannen i Stockholms tingsrätt har uttalats att man från tingsrättens sida ställer sig positiv till att verksamheten i PBR förs över till tingsrätten och förenas med verksamheten på dess sjunde avdelning. Lagmannen har också uppgett att tingsrätten disponerar över tillräckliga lokalutrymmen och har erforderliga administrativa resurser för att klara ett sådant arrangemang.

Övervägande skäl talar vid angivna förhållanden för att verksamheten i PBR inom det industriella rättsskyddet förs över till Stockholms tingsrätt och förenas med motsvarande verksamhet där.

## 8.4 Huvuddragen av organisationen av verksamheten

### 8.4.1 Inrättandet av en patentdomstol m.m.

Som framgått av redogörelsen för verksamheten i Stockholms tingsrätt i avsnitt 3.3.1 handläggs på tingsrättens sjunde avdelning såväl allmänna patentmål som övriga mål och ärenden som rör immaterialrätten. Det innebär att det på den avdelningen handläggs, utöver mål som rör det industriella rättsskyddet, också mål om upphovsrätt. Dessutom handläggs f.n. på avdelningen vissa andra typer av mål, bl.a. allmänna tvistemål, enligt vad som anges i tingsrättens arbetsordning. Det förutsätts i den fortsatta framställningen att den från PBR överförda verksamheten förläggs till sjunde avdelningen.

Patentmålen intar en särställning såtillvida att Stockholms tingsrätt är exklusivt forum för sådana mål och att för målen gäller särskilda regler bl.a. i fråga om rättens sammansättning enligt vad som föreskrivs i 65 och 66 §§ PL. Detsamma gäller mål om rätten till arbetstagares uppfinningar och om försvarsuppfinningar. I övriga immaterialrättsmål tillämpas RB:s allmänna bestämmelser. I dessa mål skiljer sig därför verksamheten i Stockholms tingsrätt inte principiellt från verksamheten i övriga tingsrätter i landet.

Som en konsekvens av PBR:s nuvarande ställning som en fristående förvaltningsrättslig specialdomstol är PBR exklusivt forum för samtliga de typer av mål inom det industriella rättsskyddet som handläggs i domstolen. Dessutom kännetecknas verksamheten i PBR av att en blandning av lagfarna och tekniskt kunniga ledamöter kan ingå i rätten i såväl patentmål som övriga mål. Erfarenheterna härav är goda och det saknas anledning att göra någon ändring i detta hänseende vid ett överförande av verksamheten i PBR till tingsrätten.

Av det anförda följer att verksamheten på tingsrättens sjunde avdelning i patentmål samt i mål om rätten till arbetstagares uppfinningar och om försvarsuppfinningar samt verksamheten i PBR utmärks av flera gemensamma särdrag. Det framstår som ändamålsenligt att man vid ett överförande av verksamheten i PBR till tingsrättens sjunde avdelning håller samman dessa delar av den sammanförda verksamheten inom en avgränsad enhet inom avdelningen som ges karaktären av en särskild domstol i den mening som angetts i avsnitt 8.2. Den volym som det är fråga om – 400–500 mål och ärenden om året – talar också för en sådan lösning. Den innebär dessutom avsevärda fördelar från lagteknisk synpunkt genom att man kan i huvudsak koncentrera det processuella regelverket till en enda lag som täcker de angivna delarna av verksamheten och i vilken kan göras den särreglering som krävs i åtskilliga hänseenden. Den särskilda domstolen kan lämpligen benämnas Patentdomstolen oaktat dess verksamhet kommer att omfatta mer än bara patentmål (jfr PBR). Reglerna om dess organisation och om förfarandet i domstolen m.m. bör föras samman i en patentprocesslag som i princip täcker verksamheten också i överrätterna. Även om betydelsen av olika slag av benämningar självfallet inte bör överdrivas, förtjänar slutligen dock att påpekas att det i det f.n. intensiva internationella samarbetet kan vara en åtminstone psykologisk fördel att kunna hänvisa till att det i Sverige finns, eller avses att tillskapas, en central patentdomstol.

## 8.4.2 Frågan om att tillföra Patentdomstolen ytterligare mål

### 8.4.2.1 Allmänt

Under utredningen har väckts frågan, om man inte borde till Patentdomstolen koncentrera samtliga mål som rör det industriella rättsskyddet, dvs. också sådana allmänna mål om varumärken, mönster och firma samt om växtförädlarrätt som f.n. kan förekomma i alla tingsrätter i landet. Frågan är med hänsyn särskilt till det tidigare framhävda kravet på immaterialrättsliga specialkunskaper (se avsnitt 8.1) onekligen relevant.

Särskild uppmärksamhet har i detta hänseende ägnats de allmänna målen om varumärken, mönster och växtförädlarrätt mot bakgrund av det förhållandet, att PBR f.n. som förvaltningsdomstol prövar överklagande av beslut av PRV och Statens växtsortnämnd som rör nämnda rättigheter och att i enlighet med vad som föreslagits i föregående avsnitt sådana frågor i fortsättningen kommer att hanteras i Patentdomstolen. Om även de allmänna målen rörande dessa rättigheter koncentrerades till Patentdomstolen, skulle – på samma sätt som i fråga om patent – inom domstolen kom-

ma att handläggas samtliga frågor inom dessa delar av det industriella rättsskyddet. Detta skulle vara tillfredsställande från systematisk synpunkt och ha praktiska fördelar.

En förutsättning för att en dylik samordning skall kunna uppnås är tydligen att Patentdomstolen görs till exklusivt forum för samtliga allmänna mål om varumärken, mönster och växtförädlarrätt och att tingsrätternas behörighet att handlägga sådana mål upphör. Det förtjänar att påpekas att detta gäller också Stockholms tingsrätt i dess egenskap av allmän domstol. De allmänna mål inom nämnda områden som f.n. handläggs på tingsrättens sjunde avdelning kommer inte att kunna handläggas i Patentdomstolen i dess egenskap av särskild domstol – eller att kunna kumuleras med mål eller ärenden i denna domstol – med mindre än att Patentdomstolen görs till exklusivt forum för alla sådana mål (14 kap. 7 § första stycket RB).

#### 8.4.2.2 Varumärkes- och mönstermål

Som tidigare anmärkts (se avsnitt 3.3.4) har inom sekretariatet genomförts en enkätundersökning för att utröna förekomsten av varumärkes- och mönstermål vid tingsrätterna i landet under de senaste åren. Undersökningen visar att de allra flesta sådana mål handläggs vid Stockholms tingsrätt och att tingsrätterna i övrigt aldrig eller bara i enstaka fall kommer i kontakt med dessa måltyper (se bilaga 3, tabell 11).

Vid samråd med företrädare för Varumärkeskommittén och Mönsterutredningen har den nu berörda frågan om en koncentration av målen till en enda domstol diskuterats. Tanken på en sådan koncentration har därvid övervägande mötts av gillande. Från något håll förordades dock en regional lösning innebärande att målen skulle fördelas på sex tingsrätter utvalda så, att det i varje hovrättsområde skulle finnas en tingsrätt för varumärkes- och mönstermål. En sådan lösning påminner om Skiljedomsutredningens förslag för några år sedan att i vissa tingsrätter inrätta särskilda avdelningar för handläggning av näringslivstvister (SOU 1995:65 s. 137 ff.).

Bland utredningens sakkunniga och experter har rätt delade meningar huruvida en koncentration till Patentdomstolen bör ske också av allmänna mål om varumärken och mönster. Från experthåll med praktisk erfarenhet av rättegången i sådana mål har med bestämdhet gjorts gällande att en sådan koncentration skulle förfela sitt syfte, om man inte samtidigt gör det möjligt att i Patentdomstolen handlägga även mål om upphovsrätt och firma, eftersom det särskilt vid varumärkesintrång inte är ovanligt att det förekommer intrång också i upphovs- och/eller firmarätt.

Med beaktande av de delade meningar som kommit till uttryck i frågan och av de processuella komplikationer som påstås kunna uppkomma

samt då det ligger klart utanför direktiven för utredningen att överväga en koncentration till Patentdomstolen också av allmänna mål om upphovsrätt och firma, anser jag mig böra avstå från att föreslå en koncentration till Patentdomstolen av allmänna mål om varumärken och mönster. Det bör emellertid tilläggas att om man vid den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet likväl skulle anse att en sådan koncentration bör ske, det från lagteknisk synpunkt inte möter några större svårigheter att inordna nämnda mål i Patentdomstolens verksamhet.

#### 8.4.2.3 Mål om växtförädlarrätt

Växtförädlarrätten är ett mycket speciellt rättsområde där antalet domstolsprocesser är fåtaliga. Enligt uppgift från Statens växtsortnämnd har det under 1990-talet vid endast *ett* tillfälle förekommit mål om växtförädlarrätt i allmän domstol. Man kan anta att sådana mål kommer att bli sällsynta också i framtiden. Det hindrar naturligtvis inte att det måste finnas en adekvat organisation som kan hantera de mål som kan komma.

Frågan om mål om växtförädlarrätt borde koncentreras till en enda domstol i landet har berörts i tidigare lagstiftningsärenden, bl.a. i förarbetena till den tidigare växtförädlarrättslagen (1971:392). I det betänkande som låg till grund för den lagstiftningen, Växtförädlarrätt (SOU 1969:15), övervägde Växtförädlingsutredningen om, i enlighet med vad som gäller för patentmål, specialforum borde införas i mål om ogiltigförklaring av växtförädlarrätt och om domstol i dylika mål eventuellt borde förstärkas med sakkunniga (betänkandet s. 123). Några sådana förslag lades emellertid inte fram. Utredningen gjorde bedömningen att mål om växtförädlarrätt skulle bli relativt sällsynta och att biologiskt sakkunniga ledamöter i sådana mål skulle utgöra en god förstärkning men menade dock att en domstol genom att infordra yttrande från Statens växtsortnämnd borde kunna i erforderlig utsträckning få del av uppfattningen bland sakkunniga. Utredningen framhöll också att tillgången på kompetenta personer, som inte i annat sammanhang tagit befattning med en skyddssökt sort och därför skulle vara oförhindrade att delta i avgörandet vid domstol, var begränsad. Vid remissbehandlingen av betänkandet ansåg Sveriges advokatsamfund och Stockholms rådhusrätt att rådhusrätten skulle vara specialforum i mål om växtförädlarrätt. Rådhusrätten fann det dessutom angeläget att sakkunniga ledamöter medverkade i sådana mål. Departementschefen delade emellertid utredningens bedömning och stannade för att de allmänna forumreglerna i RB borde vara tillämpliga också i mål om växtförädlarrätt (prop. 1971:40 s. 80 f.).

I förarbetena (prop. 1996/97:128) till den nu gällande växtförädlarrättslagen (1997:306) berördes inte frågan om specialforum i allmänna

mål om växtförädlarrätt eller om behovet av sakkunniga ledamöter i sådana mål. Däremot ansåg regeringen att i PBR – till vilken domstol Statens växtsortnämnds beslut i fortsättningen skulle överklagas – i mål om växtförädlarrätt, i likhet med vad som gäller i domstolen i patentmål, skulle ingå minst två tekniskt kunniga ledamöter. Denna sammansättningsregel motiverades med att mål enligt växtförädlarrättslagen många gånger kan ställa stora krav på teknisk sakkunskap med inriktning på biologi och genteknik (a. prop. s. 139). Det kan för övrigt nämnas att flera remissinstanser, bl.a. PRV och Sveriges advokatsamfund, pekade på behovet av specialistkompetens i rätten (a. prop. s. 101). Detta behov var också anledningen till att regeringen stannade för att Statens växtsortnämnds beslut skulle överklagas till PBR i stället för till allmän förvaltningsdomstol.

Det i sistnämnda lagstiftningsärende framhävda kravet på teknisk sakkunskap vid prövning av överklagade beslut av Statens växtsortnämnd gäller naturligtvis i minst lika hög grad i fråga om tvistemål och brottmål i allmän domstol. Man kan knappast förutsätta att det bland domarna i landets tingsrätter i allmänhet finns tillräcklig sådan sakkunskap. Däremot kommer sådan att finnas bland vissa av de tekniskt kunniga ledamöterna i Patentdomstolen. De frågor som denna domstol kommer att behandla i samband med prövningen av överklagade beslut av Växtsortnämnden kommer för övrigt i stor utsträckning att vara likartade dem som skall prövas i ett allmänt tvistemål eller ett brottmål. Tillgång på erforderlig sakkunskap inom själva domstolen måste dessutom anses vara en fördel i jämförelse med den i 1971 års lagstiftningsärende anvisade möjligheten att inhämta yttranden utifrån i tekniska frågor. Vid dessa förhållanden talar övervägande skäl för att koncentrera allmänna mål om växtförädlarrätt till Patentdomstolen. De bör där handläggas enligt samma regler i fråga om rättens sammansättning m.m. som gäller för patentmål.

## 8.5 Vissa konsekvenser av den nya domstolsorganisationen

Enligt förslaget förs den nuvarande verksamheten i PBR inom det industriella rättsskyddet (patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt) samman med verksamheten på sjunde avdelningen i Stockholms tingsrätt. Vidare inordnas verksamheten i PBR i fråga om namn och utgivningsbevis för periodiska skrifter i allmän förvaltningsdomstol. Detta innebär sammantaget att PBR kommer att upphöra.

Under utredningsarbetet har från alla håll vitsordats att PBR under sin drygt 20-åriga verksamhet har fullgjort sina uppgifter på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Domstolen har inte bara genom sin rättskipande verk-

samhet spelat en viktig roll för praxisbildningen utan också tjänat som en tung remissinstans i lagstiftnings- och andra frågor samt, inte minst, tillfört Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt kvalificerad teknisk sakkunskap med patenträttslig erfarenhet. Nu innebär ju den omständigheten att PBR upphör inte att den framstående juridiska och tekniska expertis som finns företrädd i domstolen försvinner eller behöver skingras. Det får förutsättas att de flesta ledamöterna i PBR kommer att integreras i Patentdomstolen och där utgöra en av hörnpelarna.

En annan konsekvens av den nya domstolsorganisationen – med HD som slutinstans – blir att RR:s befattning med de tidigare från PBR överklagade målen upphör. Såvitt gäller namnmålen och målen om utgivningsbevis för periodiska skrifter kan dessa dock även i fortsättningen komma under RR:s prövning efter överklagande från Kammarrätten i Sundsvall, eftersom dessa mål enligt förslaget skall hanteras i allmän förvaltningsdomstol.

Konsekvenserna för Svea hovrätt kommer att behandlas i avsnitt 10.



## 9 Närmare om verksamheten i Patentdomstolen och på tingsrättens sjunde avdelning

I Patentdomstolen och på tingsrättens sjunde avdelning i övrigt kommer att handläggas alla typer av immaterialrättsliga mål och ärenden. Såväl de lagfarna som de tekniskt kunniga ledamöterna kan genom ett kontinuerligt sysslande med dessa mål och ärenden antas komma att uppnå en mycket hög immaterialrättslig kompetens. Detta är av stor vikt för att tillgodose näringslivets behov och för att kunna möta de krav som den internationella utvecklingen kan komma att ställa på svenskt deltagande i rättskipande verksamhet i olika former på europeisk och global nivå.

Arbetet i Patentdomstolen bör ledas av en av regeringen utsedd ordförande.

I enlighet med vad som förordats i avsnitt 8.4.1 kommer Patentdomstolen att utgöra en särskild domstol med verksamheten förlagd till Stockholms tingsrätts sjunde avdelning.

I och med att verksamheten i PBR, såvitt nu är i fråga, inordnas i Stockholms tingsrätt, dvs. i en allmän domstol, kommer verksamheten inte längre att bli av förvaltningsprocessuell karaktär utan måste i princip anses vara att hänföra till sådan handläggning av rättsvårdsärenden som avses med ärendelagen. Överklaganden av beslut av PRV och Statens växtsortnämnd bör i enlighet härmed i fortsättningen att betecknas som ärenden i stället för, som f.n., mål.

I Patentdomstolen kommer enligt förslaget att handläggas dels tvistemål och brottmål rörande patent, arbetstagares rätt till uppfinningar, försvarsuppfinningar och växtförädlarrätt, dels ärenden rörande patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt. En sådan blandning av mål och ärenden i en domstol är inte något unikt utan förekommer på andra ställen både i de nordiska länderna och i andra länder. Utanför Patentdomstolen men likväl på tingsrättens sjunde avdelning kommer vidare att handläggas tvistemål och brottmål som rör upphovsrätt, firma, mönster och varumärken. På avdelningen kan tänkas förekomma också andra typer av mål.

En översikt över förhållandena på tingsrättens sjunde avdelning enligt förslaget ges i organisationstablå nedan.

### Organisationstablå, patentprocessen<sup>1</sup>.

| Stockholms tingsrätt, avdelning 7                                     |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Patentdomstolen (särskild domstol)                                    |  | Allmän domstol  |                               |
| 1   | 2  | 3   | 4                             |
| <u>Mål enligt 1 § 1 och 2 patentprocesslagen</u>                      | <u>Ärenden enligt 1 § 3 patentprocesslagen</u> | <u>Immaterialrättsliga mål enligt RB</u>  | <u>Ev. andra typer av mål</u> |
| Patent (14, 26)   | Patent (92, 68)                                | Upphovsrätt (28, 35)  |                               |
| Arbetsupp. (1, 2)   | Varumärken(205, 295)                           | Firma (11, 16)  | Enligt                        |
| Försvarsupp. (0, 0)   | Mönster (83, 138)                              | Mönster (3, 0)  | arbets-                       |
| Växtförädling (0,0)   | Växtförädling (0, 0)                           | Varumärken (32, 36) <sup>2</sup>  | ordning                       |
| <u>Domstolens sammansättning</u>                                      |  | <u>Domstolens sammansättning</u>  |                               |
| Lagfarna ledamöter och patentråd enligt 7 och 8 §§ patentprocesslagen |  | Lagfarna domare (och nämndemän i brottmål) enligt de allmänna bestämmelserna i RB |                               |
| <u>Resursbehov</u>  |  |   |                               |
| 8 lagfarna ledamöter för verksamheten enligt kolumnerna 1 – 3         |  |   |                               |
| 6 patentråd för verksamheten enligt kolumnerna 1 och 2                |  |   |                               |

<sup>1</sup> Siffrorna inom parentes anger antalet inkomna mål under åren 1999 och 2000.

<sup>2</sup> Stockholms tingsrätt är också exklusivt forum för mål om gemenskapsvarumärken enligt 67 § varumärkeslagen. Under år 1999 inkom inga sådana mål till tingsrätten. Under år 2000 kom två mål som rör gemenskapsvarumärken in till tingsrätten.

Som framgått av redogörelsen för huvuddragen av organisationen av verksamheten (se avsnitt 8.4) kommer handläggningen av mål och ärenden i Patentdomstolen (kolumnerna 1 och 2 i organisationstablå) i åtskilliga hänseenden att präglas av en särreglering. Bestämmelser härom tas upp i det förslag till en patentprocesslag som behandlas närmare i samband med det processuella regelverket (se avsnitt 12). Handläggningen på tingsrättens sjunde avdelning av de immaterialrättsliga målen utanför Patentdomstolen (kolumn 3 i organisationstablå) kommer däremot att ske helt enligt bestämmelserna i RB. Detsamma gäller i princip handläggningen av ev. övriga mål (kolumn 4 i organisationstablå). Bortsett från sistnämnda kategori kommer åtminstone i utgångsläget målen och ärendena i Patentdomstolen att dominera kraftigt i fråga om volymen. Detta är en konsekvens av att Patentdomstolen i realiteten utgör en sammanslagning av hela verksamheten i PBR med verksamheten på sjunde avdelningen i Stockholms tingsrätt i patentmål och vissa andra mål.

När det gäller frågan hur verksamheten på avdelningen skall organiseras rent tekniskt finns olika möjligheter. Man kan i och för sig tänka sig att verksamheten i Patentdomstolen anförtros den nuvarande uppsättningen lagfarna och tekniskt kunniga ledamöter i PBR med ett tillskott av ett par lagfarna domare från tingsrättens sjunde avdelning för att täcka behovet i allmänna patentmål (mål om intrång och ogiltighet m.m.) och att verksamheten utanför Patentdomstolen hanteras av resten av de lagfarna domarna på sjunde avdelningen (angående nuvarande personella resurser, se avsnitten 3.2.1 och 3.3.1). En sådan separering av de lagfarna domarnas uppgifter synes emellertid vara mindre lämplig med hänsyn till det funktionella samband som råder mellan olika typer av immaterialrättsliga mål och ärenden. Detta gäller inte minst i fråga om de ärenden rörande varumärken och mönster som skall handläggas i Patentdomstolen och de allmänna mål rörande motsvarande rättigheter som skall handläggas på sjunde avdelningen utanför Patentdomstolen (jfr avsnitt 8.4.2.2).

En mer ändamålsenlig lösning torde kunna uppnås enligt följande riktlinjer. De från PRV och Statens växtsortnämnd överklagade ärendena rörande patent (med undantag av vissa juridiska ärenden) och växtförädlarrätt enligt kolumn 2 i organisationstablå (s. 92) fördelas på de tekniskt kunniga ledamöterna – vilka i den nya organisationen föreslås att benämnas patentråd – på grundval av dessa ledamöters tekniska kompetensområden. Man kan med utgångspunkt från de nuvarande förhållandena i PBR räkna med att det kommer att krävas sex sådana ledamöter. I patentrådets uppgifter bör ingå att, jämte arbetet med de egna ärendena, i erforderlig omfattning biträda de lagfarna ledamöterna vid förberedande handläggning av allmänna patentmål och mål om växtförädlarrätt samt att delta som ledamöter av rätten vid avgörande av sådana mål. Härigenom tillgodoses ett gammalt önskemål från tingsrättens sida om kontinuerligt stöd av teknisk

sakkunskap i patentmål. Alla andra typer av mål och ärenden enligt kolumnerna 1–3 i organisationstablan (s. 92) lottas rakt över på de lagfarna ledamöterna. Dessa ledamöter kommer därför att handlägga dels mål och ärenden som faller inom Patentdomstolens kompetens och som skall handläggas enligt bestämmelserna i patentprocesslagen, dels allmänna mål utanför Patentdomstolen som skall handläggas enligt de allmänna bestämmelserna i RB. Man kan med utgångspunkt från de nuvarande förhållandena i PBR och på tingsrättens sjunde avdelning räkna med att det kommer att krävas åtta sådana ledamöter.

En organisatorisk lösning enligt denna modell innebär att de lagfarna ledamöterna på tingsrättens sjunde avdelning kommer att kontinuerligt syssla med alla typer av immaterialrättsliga mål och ärenden. Vidare kommer patentrådets erfarenhet, i jämförelse med motsvarande verksamhet i PBR, att breddas genom ett kontinuerligt deltagande i handläggningen av allmänna patentmål och mål om växtförädlarrätt. Patentråden bör dessutom vid behov kunna tas i anspråk för att delta i handläggningen av ärenden rörande varumärken och mönster på samma sätt som f.n. sker i PBR.

En lösning enligt dessa riktlinjer kan på goda grunder antas leda till en stor förtroenhet med alla aspekter på immaterialrätten och att skapa förutsättningar för att ge samtliga ledamöter en mycket hög immaterialrättslig kompetens. Detta är av stor vikt för att tillgodose näringslivets behov och, inte minst, för att kunna möta de krav som den internationella utvecklingen kan komma att ställa på ett svenskt deltagande i rättskipande verksamhet i olika former på europeisk och global nivå. I ett längre europeiskt perspektiv kan man tänka sig att en organisation av detta slag kan komma att utgöra basen för en regional kammare inom ramen för EPLP (jfr avsnitt 6.3.3). En sådan organisation kan också tjäna som en plantskola för utbildning av yngre domare på immaterialrättsområdet och kan förväntas bli en mycket attraktiv arbetsplats.

I den mån det skulle anses vara av värde för de lagfarna domarna på tingsrättens sjunde avdelning att behålla en viss kontakt med utvecklingen på rättsområden utanför immaterialrätten, kan man tänka sig att även i fortsättningen på avdelningen lottas ett begränsat antal allmänna tvistemål (kolumn 4 i organisationstablan). Möjligheten härtill skulle också kunna tjäna syftet att reglera arbetsbördan vid ojämnheter i måltillströmningen. Risken med detta är emellertid att fördelarna med den specialisering som en renodlad immaterialrättsavdelning medger lätt urholkas. Mycket talar för att man bör avstå från sådana komplikationer eller i vart fall vara mycket restriktiv med att på avdelningen lottas andra mål än immaterialrättsliga.

Arbetet i Patentdomstolen kommer att bli så omfattande och kvalificerat – det kan som tidigare nämnts i inledningsskedet beräknas röra sig om 400–500 mål och ärenden om året – att det bör ledas av en särskild av re-

geringen utsedd ordförande som bör vara en lagfaren domare. Det synes naturligt att till ordförande i Patentdomstolen utse chefsrådmannen på tingsrättens sjunde avdelning. Denne bör vara befriad från egen rotel men kan förväntas att, enligt eget bedömande, tjänstgöra som ordförande i rätten vid avgörandet av de mest kvalificerade målen och ärendena såväl i Patentdomstolen som på sjunde avdelningen i övrigt. Mycket talar för att det dessutom kommer att finnas ett behov av åtminstone en vice ordförande i Patentdomstolen till vilken ordföranden kan delegera ansvaret att leda en viss del av verksamheten. Till vice ordförande bör kunna utses antingen en lagfaren ledamot eller ett patentråd. Han eller hon bör ha en tjänstställning som ligger i nivå med en chefsrådmans. Den närmare regleringen av dessa förhållanden bör ske i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion och i tingsrättens arbetsordning.



## 10 Konsekvenser för Svea hovrätt m.m.

Det saknas grund för att göra annan bedömning än att Svea hovrätt är fullt kompetent att göra den överprövning av överklaganden från Patentdomstolen som kan komma i fråga.

För att säkerställa kompetens och kontinuitet bör i förekommande fall övervägas att vid utlysande av tjänst som hovrättsråd i Svea hovrätt föreskriva att företrädare kommer att ges åt sökande med särskilda kunskaper i patenträtt och annan immaterialrätt.

Det bör i hovrätten göras bruk av möjligheten att i patentmål adjungera advokater och rättsvetenskapsmän.

Tingsrätten och hovrätten bör ges fria händer att från fall till fall på egen hand utse de personer som bör förordnas till tekniskt kunniga ledamöter i patentmål. Därvid bör bl.a. övervägas möjligheten att använda patentombud som tekniskt kunniga ledamöter i hovrätten.

Ersättningen till tekniskt kunniga ledamöter i patentmål bör snarast höjas kraftigt.

De från Patentdomstolen överklagade målen och ärendena bör hållas samman på en särskild enhet inom andra avdelningen i Svea hovrätt som benämns Patentöverdomstolen.

### 10.1 Allmänna synpunkter

Enligt direktiven åligger det utredaren att beakta de konsekvenser som föreslagna lösningar rörande verksamheten i första instans innebär för Svea hovrätt och att lämna förslag till de förändringar av verksamheten i hovrätten som anses påkallade.

För att kunna bedöma konsekvenserna för Svea hovrätt av det tidigare redovisade förslaget om inrättande av en patentdomstol måste man till en början ta ställning till huruvida denna domstols avgöranden över huvud taget bör kunna överklagas och i vilken utsträckning det i så fall bör kunna ske. Detta spörsmål hänger i sin tur samman med förutsättningarna för att i Svea hovrätt åstadkomma en överprövning av Patentdomstolens avgöranden som innebär tillräckliga garantier i fråga om hovrättens kompetens i

jämförelse med Patentdomstolens. Från vissa håll inom utredningen har uttalats tvivel på att sådana förutsättningar föreligger. Problemet gäller i första hand patentmålen.

Det är naturligt att börja med att behandla förutsättningarna för en meningsfull överprövning. Om det nämligen skulle visa sig att sådana förutsättningar saknas, blir konsekvensen uppenbarligen att man får nöja sig med Patentdomstolen som första och i princip enda instans. Svea hovrätts befattning med de mål och ärenden som är aktuella i sammanhanget skulle därmed komma att upphöra. Finner man däremot att det är möjligt att åstadkomma en meningsfull överprövning återstår att överväga i vilken omfattning en sådan är påkallad och vilka konsekvenser den kan föranleda.

## 10.2 Tidigare överväganden

Som framgått av redogörelsen för det arbete som bedrevs av 1979 års patentprocessutredning (se avsnitt 4.1) föreslog utredningen bl.a. inrättandet av en fristående specialdomstol för patentmål mot vars avgöranden talan inte skulle få föras. Förslaget grundades i denna del på ingående överväganden rörande värdet från rättssäkerhetssynpunkt av att kunna få till stånd en överprövning av domstolens avgöranden med beaktande av bl.a. möjligheten att kunna organisera verksamheten i Svea hovrätt så, att den inte framstod som underlägsen i kvalitet i jämförelse med första instans (se SOU 1983:35, s. 64 ff.). Detta skulle enligt utredningen kräva, att den avdelning i hovrätten som skulle svara för prövningen bestod av lagfarna och tekniskt kunniga ledamöter med patenträtt som sitt speciella och huvudsakliga arbetsområde och med samtliga eller så gott som samtliga ledamöter fast knutna till avdelningen. Enligt utredningen föreföll det knappast möjligt att införa en sådan organisation i hovrätten. Att inrätta "en särskild patentöverdomstol" (varmed torde ha avsetts någon form av specialdomstol) med tillräcklig kompetens kunde enligt utredningen redan av kostnadsskäl inte komma i fråga.

Hållbarheten av Patentprocessutredningens bedömning i nämnda del kom inte att ställas på sin spets, eftersom själva grundidén med en fristående specialdomstol i första instans förkastades och man nöjde sig med att på olika sätt bättra på systemet med PBR, tingsrätten och hovrätten i deras traditionella funktioner inom domstolsväsendet.

Den av mig förordade lösningen med ett sammanförande av verksamheten i PBR med vissa delar av verksamheten på sjunde avdelningen i Stockholms tingsrätt till en patentdomstol kommer i sakligt hänseende, såvitt avser patentmålen, mycket nära det av Patentprocessutredningen



framlagda förslaget om en fristående patentdomstol. Man är därför tillbaka till den problematik som var aktuell i samband med nämnda utredning.

### 10.3 Förhållandena i Svea hovrätt

Svea hovrätt är sedan gammalt den enda hovrätten i landet som dömer i patentmål. Den är också den hovrätt som har den i särklass största och bredaste erfarenheten av immaterialrättsliga mål i övrigt. Det finns traditionellt alltid tillgång till ledamöter i Svea hovrätt med särskilt goda kunskaper i immaterialrätt förvärvade genom erfarenhet från lagstiftningsarbete och på annat sätt. Det finns således ingen anledning att betvivla att den samlade juridiska kompetensen på det immaterialrättsliga området i Svea hovrätt är mycket hög.

Patentmålen handläggs i Svea hovrätt sedan gammalt på andra avdelningen. På denna har också andra typer av immaterialrättsliga mål brukat handläggas. Som tekniskt kunniga ledamöter i patentmål har under senare år i betydande utsträckning använts patenträttsråd hämtade från PBR.

Under en följd av år har på andra avdelningen i Svea hovrätt handlagts – förutom patentmål och andra immaterialrättsliga mål – allmänna tvistemål och familjemål samt även brottmål. Som en konsekvens bl.a. av den neddragning av de personella resurserna som ålagda besparingskrav framtvingat har arbetsbelastningen på avdelningen – liksom på andra avdelningar i hovrätten – under de senaste åren varit mycket stor. Detta har enligt vad lagmannen på avdelningen uppgett i viss utsträckning gått ut över patentmålen. Det har särskilt med tillströmningen av tunga brottmål av förturskaraktär varit svårt att planera handläggningen av större patentmål och ledamöterna har haft knappt med tid att sätta sig in i dessa krävande mål. Den ansträngda arbetssituationen har sannolikt också haft en negativ inverkan på möjligheten att dra till sig och på avdelningen behålla ledamöter som är intresserade av immaterialrätt.

Situationen i Svea hovrätt diskuterades i utredningen vid ett sammanträde i januari år 2000 med deltagande av presidenten i hovrätten och företrädare för hovrättens andra avdelning. Presidenten ställde därvid i utsikt att överväga en översyn av lottningsreglerna med sikte på att förbättra möjligheterna att bemästra patentmålen. En avsevärd förbättring har sedermera också skett framför allt genom att andra avdelningen befriats från handläggningen av brottmål. Vid ett samtal med lagmannen på avdelningen i december år 2000 uppgav denne, att det numera finns erforderligt utrymme för att ägna patentmålen den tid som krävs för beredning av målen och planläggning av huvudförhandlingarna.

Mot bakgrund av vad sålunda framkommit rörande det nuvarande läget i Svea hovrätt och med beaktande av vad tidigare anförts i fråga om hov-

rättens allmänna kompetens på det immaterialrättsliga området saknas grund för att göra annan bedömning än att hovrätten är fullt kompetent att göra den överprövning av överklaganden från Patentdomstolen som kan komma i fråga (se avsnitt 11). Något realistiskt alternativ till hovrätten som andra instans finns enligt min mening heller inte. Den av Patentprocessutredningen uttalade uppfattningen, att en hovrättsavdelning måste praktiskt taget uteslutande syssla med patentmål för att kunna klara sin uppgift synes bygga på en underskattning av den generella kompetens som är utmärkande för domarna i överrätterna (jfr Skiljedomsutredningen i fråga om näringslivstvister i SOU 1995:65, s. 147). Uttalandet förefaller också att utgå från en överdriven uppfattning om svårigheten att handlägga patentmål. Det finns andra typer av mål, både på brottmåls- och tvistemålssidan, som är minst lika komplicerade och det är en ohållbar tanke att just patentmålen skulle kräva en så långt gående särbehandling i hovrätten som Patentprocessutredningen menade.

Härmed är naturligtvis inte sagt att det inte finns utrymme för ytterligare förbättringar av förhållandena i Svea hovrätt i fråga om patentmålen. Redan i prop. 1985/86:86, som byggde på Patentprocessutredningens betänkande, anvisades som tidigare anförts (se avsnitt 4.1) en rad åtgärder i syfte att effektivisera patentprocessen. Sannolikt behöver vissa av dessa drivas längre än vad som hittills har skett, t.ex. vissa utbildningsinsatser och införandet av lättnader i fråga om ledamöternas skyldighet att cirkulera. En viktig fråga i detta sammanhang är rekryteringen av ledamöter till andra avdelningen. För att säkerställa kompetens och kontinuitet på avdelningen bör i förekommande fall övervägas att vid utlysande av tjänst som hovrättsråd föreskriva att företräde kommer att ges åt sökande med särskilda kunskaper i patenträtt och annan immaterialrätt. Vid meritvärderingen bör därvid även erfarenhet utanför domarbanan, t.ex. som advokat eller bolagsjurist med inriktning på immaterialrätt, ha särskild tyngd. Vidare bör placering på avdelningen av fiskaler och assessorer föregås av en intresseanmälan som gör det möjligt att till avdelningen knyta yngre domare som kan utgöra en framtida rekryteringsbas. Slutligen bör man göra bruk av den såvitt känt hittills på andra avdelningen outnyttjade möjligheten att med tillämpning av 44 § hovrättsinstruktionen (1996:379) adjungera advokater och rättsvetenskapsmän. Inte minst medverkan av advokater med specialkunskaper i patenträtt kan tänkas tillföra hovrätten värdefulla insikter på områden som ligger utanför en domstolsjurists normala erfarenhet, t.ex. praxis vid bestämmande av skadestånd vid utomprocessuella uppgörelser.

## 10.4 Tekniskt kunniga ledamöter i patentmål m.m.

Normalt deltar två tekniskt kunniga ledamöter i patentmålen i tingsrätten och hovrätten. Som tidigare angetts (se avsnitt 3.3.3) tillämpas sedan länge, både i tingsrätten och hovrätten, den ordningen, att en av dessa ledamöter hämtas från PBR medan den andra ledamoten utses bland de övriga personer som finns upptagna på den lista som regeringen upprättar med stöd av 68 § PL. Tanken bakom detta är att ledamöter från PBR, förutom sina allmänna tekniska kunskaper, har en patenträttslig erfarenhet i frågor som rör exempelvis bedömning av uppfinningshöjd samt tolkning och formulering av patentkrav, vilken ofta saknas hos de professorer och andra framstående tekniker som i övrigt finns upptagna på regeringens lista. De senares uppgift är i första hand att som facktekniker svara för bedömningen av de speciella, ofta invecklade, tekniska frågor som förekommer i målen och att förklara dessa frågor för de lagfarna domarna på ett sätt som gör att dessa kan sätta in dem i sitt rättsliga sammanhang.

Om förslaget om inrättande av en patentdomstol genomförs, kommer Svea hovrätt inte längre att få tillgång till de tekniskt kunniga ledamöter som i dag finns i PBR, eftersom denna domstol upphör och dess ledamöter förutses komma att tjänstgöra som patentråd i Patentdomstolen. Det måste av hänsyn till tilltron till systemet anses uteslutet att i hovrätten utnyttja ledamöter från den domstol vars avgöranden skall överprövas. Med den nuvarande måltillströmningen på ungefär fem mål om året i hovrätten finns knappast underlag för en fast heltidstjänst som tekniskt kunnig ledamot. Detta innebär att hovrätten måste för framtiden täcka hela sitt behov av tekniskt kunniga ledamöter i patentmål med personer upptagna på den av regeringen upprättade listan utanför kretsen av tekniskt kunniga ledamöter i PBR eller på annat sätt.

Det har i praktiken visat sig att regeringens lista är ett ganska trubbigt instrument, när det gäller att hitta personer som är villiga och lämpade att delta som tekniskt kunniga ledamöter i patentmål. Det gäller både i tingsrätten och hovrätten. Det händer inte sällan att det på listan inte finns någon person tillgänglig med den tekniska kompetens som är önskvärd i det enskilda målet, vilket föranleder att man måste gå till regeringen och begära ett beslut om komplettering av listan med ytterligare personer. Detta förefaller att vara onödigt byråkratiskt och omständligt. Det är enligt min mening bättre att ge tingsrätten (Patentdomstolen) och hovrätten (Patentöverdomstolen) fria händer att från fall till fall på egen hand utse de personer som bör förordnas till tekniskt kunniga ledamöter. Detta kan ske genom kontakter med olika universitet och högskolor samt med andra organisationer. En kategori som hittills inte synes ha kommit i fråga annat än

i mycket begränsad utsträckning är patentombuden. Det torde inom patentombudskåren finnas åtskilliga mycket skickliga tekniker av vilka de flesta dessutom har en betydande erfarenhet av svensk och europeisk patenträtt. De skulle därför kunna i hovrätten fullgöra den särskilda funktion som enligt vad tidigare har sagts hittills har utövats av tekniskt kunniga ledamöter från PBR. I fråga om tekniskt kunniga personer utan patenträttslig erfarenhet bör man överväga att ge Domstolsverket i uppdrag att organisera koncentrerade kurser i patenträtt. Jag förslår därför att 68 § PL upphävs och att regeringens lista slopas.

Oavsett vilken väg man väljer för att utse tekniskt kunniga ledamöter i patentmål, är det oundgängligen nödvändigt att höja den ersättningsnivå som f.n. regleras genom den i avsnitt 3.3.3 angivna förordningen. Ett *dag-arvode på 680 kr* till så kvalificerade personer som det här gäller är numera helt orealistiskt och försvårar, enligt vad som uppgetts från både tingsrätten och hovrätten, möjligheterna att till domstolarna knyta lämpliga personer som tekniskt kunniga ledamöter. Som en jämförelse kan nämnas att ekonomiska experter i tingsrätterna och hovrätterna som avses i 4 kap. 10 a § RB ersätts med *650 kr per arbetstimme* enligt ett beslut av regeringen år 1998. En kraftig höjning av ersättningsnivån för tekniskt kunniga ledamöter brådskar och bör ske utan att avvakta beredningen av lagstiftningsärendet i övrigt.

Vad som har sagts i detta avsnitt om tekniskt kunniga ledamöter i patentmål gäller i princip också i fråga om mål om växtförädlarrätt.

## 10.5 Svea hovrätts uppgift som Patentöverdomstol

De från Patentdomstolen överklagade målen och ärendena (kolumnerna 1 och 2 i organisationstablan, s. 92) bör lämpligen hållas samman på en särskild enhet inom andra avdelningen i hovrätten. Denna enhet benämns i det upprättade förslaget till patentprocesslag Patentöverdomstol och i lagen ges bestämmelser rörande domstolens sammansättning m.m. (se avsnitt 12).

På i princip samma sätt som i fråga om Patentdomstolen och sjunde avdelningen i Stockholms tingsrätt kommer med den föreslagna lösningen att på andra avdelningen i hovrätten handläggas dels mål och ärenden som hör till Patentöverdomstolen, dels andra typer av mål och ärenden. I patentmålen bör ordinarie ledamöter vara referenter. Andra typer av mål och ärenden kan fördelas mellan samtliga ledamöter. Något behov av en särskild befattning motsvarande ordförandens i Patentdomstolen föreligger inte med hänsyn till den begränsade volym som det kommer att röra sig

om. Under förutsättning att Patentdomstolen kommer att vara restriktiv med att tillåta överklaganden av ärenden (se avsnitt 11.1.2) synes heller inte någon allmän förstärkning av hovrättens andra avdelning vara påkallad som en konsekvens av den föreslagna lösningen.



## 11 Överklagande av Patentdomstolens och Patentöverdomstolens avgöranden m.m.

Patentdomstolens avgöranden i allmänna patentmål bör tills vidare kunna överklagas enligt de nu gällande allmänna bestämmelserna i RB. I fråga om domstolens avgöranden i ärenden föreslås införande av ett förbud mot överklagande med s.k. ventil.

Uppmärksamhet bör ägnas möjligheten att hänskjuta prejudikatfrågor direkt till HD.

I fråga om överklagande av Patentöverdomstolens avgöranden föreslås införande av ett förbud mot överklagande med s.k. ventil.

Förslagen om vissa begränsningar av rätten att överklaga avgöranden av Patentdomstolen och Patentöverdomstolen kan förväntas medföra tidsvinster och kostnadsbesparingar för de flesta parter och resursvinster för domstolarna.

### 11.1 Patentdomstolens avgöranden

I den tidigare nämnda regeringsskrivelsen 1999/2000:106 (se avsnitt 4.3) betonas att det är av stor betydelse att förutsättningar skapas för att kunna vidareutveckla och förstärka dömandet i första instans så att tyngdpunkten i domstolsväsendets verksamhet också framöver skall kunna ligga där (skrivelsen, s. 9). Förslaget om inrättande av en patentdomstol ligger i linje med denna målsättning. Patentdomstolen kommer att få en mycket stark ställning och det är ingalunda självklart att dess avgöranden bör kunna överklagas, i varje fall inte utan vissa begränsningar.

#### 11.1.1 Allmänna patentmål m.fl. (kolumn 1 i organisationstablan, s. 92)

Bortsett från att 1979 års patentprocessutredning som tidigare anmärkts (se avsnitt 10.2) inte bedömde det som möjligt att åstadkomma en kvalifi-

cerad överprövning av patentmål, anförde utredningen också andra skäl som talade mot en överprövning. Bl.a. hänvisades till patentmålens speciella karaktär. Målen inrymmer, framhölls det, ett betydande inslag av skönsrättsliga bedömningar och utredningen menade att det är inte särskilt meningsfullt att frågor av detta slag prövas i mer än en instans. Parterna bör, ansåg utredningen, ha lättare att förutse utgången, om prövningen sker i endast en instans och därtill i en instans med en homogen sammansättning. Att ett avskärande av möjligheten att klaga skulle avsevärt förkorta processen i patentmål och därigenom reducera kostnaderna ansåg utredningen ovedersägligt (SOU 1983:35, s. 65).

Utredningens nämnda argument mot en överprövning av patentmål kan inte frångämmas relevans. Att helt avskära möjligheten att få till stånd en överprövning av sådana mål, liksom vissa andra mål, synes dock vara att gå för långt och torde stå i strid med näringslivets intressen. Det är dessutom tveksamt om inte ett totalt förbud mot att överklaga skulle komma i konflikt med Sveriges åtaganden enligt det i avsnitt 6.1 omnämnda TRIPs-avtalet (se särskilt artikel 32).

Mycket talar för att man i fråga om de allmänna patentmålen samt de övriga typer av mål som kommer att handläggas i Patentdomstolen i sammansättning med lagfarna och tekniskt kunniga ledamöter bör införa ett krav på prövningstillstånd för att målen skall tas upp till saklig behandling i Patentöverdomstolen. Härigenom skulle det av Patentprocessutredningen angivna syftet att förkorta processerna och reducera kostnaderna kunna tillgodoses i viss utsträckning. Denna aspekt framhävs i direktiven för den nu pågående utredningen.

Emellertid måste i detta sammanhang beaktas att hela frågan om hur arbetet i hovrätterna bör organiseras för framtiden f.n. ligger i stöpsleven. Av den nyssnämnda regeringsskrivelsen framgår att – sedan det på grundval av Hovrättsprocessutredningens betänkande (SOU 1995:124) framlagda förslaget om införande av ett generellt krav på prövningstillstånd (prop. 1996/97:131) tagits tillbaka – arbete pågår inom Regeringskansliet med att söka finna den ordning som bör väljas för att hovrätterna på bästa sätt skall kunna fylla sina funktioner (skrivelsen, s. 40). Det synes föga meningsfullt att utan kännedom om resultatet av detta övergripande arbete nu lägga fram ett förslag om en särordning för angivna typer av patentmål m.fl. Dessa bör därför tills vidare kunna överklagas enligt de nu gällande allmänna bestämmelserna i RB.

I detta sammanhang förtjänar uppmärksammas den utvidgning av möjligheten att hänskjuta prejudikatfrågor till prövning av HD som gjordes genom en ändring av 56 kap. 13 § RB år 1999 på förslag av Skiljedomsutredningen (prop. 1998/99:37, s. 35 ff.). Nämnda bestämmelse är tillämplig också på handläggningen i Patentdomstolen genom en hänvisning till RB:s bestämmelser i den föreslagna patentprocesslagen (se avsnitt 12.4). Ett



selektivt utnyttjande av möjligheten att hänskjuta prejudikatfrågor direkt till HD kan minska behovet för parterna av att kunna överklaga Patentdomstolens avgöranden och kan även förenkla handläggningen i Patentdomstolen. Å andra sidan torde förekomsten av patentmål i vilka det finns prejudikatfrågor av det slag som lämpar sig för prövning i HD vara mycket begränsad. Uppmärksamhet bör emellertid ägnas möjligheten att hänskjuta prejudikatfrågor direkt till HD.

### 11.1.2 Ärenden rörande patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt (kolumn 2 i organisationstablan, s. 92)

Som framgått av avsnitt 3.2.3 kan f.n. beslut av PBR i rubricerade ärenden överklagas till RR. Prövning i RR förutsätter dock att prövningstillstånd meddelas. Det sker i mycket få fall. I det överväldigande antalet fall innebär överklagandena i praktiken därför endast en avsevärd fördröjning av det slutliga fastställandet av rättsläget (se bilaga 3, tabell 3). Orsaken till att prövningstillstånd inte meddelas i större omfattning än vad som sker är av allt att döma att de frågor som är uppe till bedömning bara undantagsvis anses inrymma något av intresse från prejudikatsynpunkt.

Mot denna bakgrund kan värdet av att kunna överklaga de avgöranden som i fortsättningen kommer att träffas av Patentdomstolen på detta område till Patentöverdomstolen sättas i fråga. Det måste också vägas mot de fördelar i form av tidsvinster och minskade kostnader för de flesta parter samt resursvinster för domstolarna som ett förbud mot att överklaga Patentdomstolens avgöranden skulle medföra.

I detta sammanhang är av intresse att notera att ett avgörande av en besvärskammare i EPO i fråga om talan mot ett beslut i första instans i det europeiska patentverket inte kan överklagas. Det förefaller omotiverat att ett avgörande på motsvarande nivå i Sverige rörande ett nationellt patent eller en nationell patentansökan skall behandlas annorlunda och alltid kunna angripas genom ett överklagande, låt vara med den begränsning som det nuvarande kravet på prövningstillstånd i RR innebär. Det är att märka att bland de ärendekategorier som det här gäller patentärendena måste anses vara de generellt sett mest kvalificerade.

En samlad bedömning leder närmast till slutsatsen, att det inte finns tillräckliga skäl för att generellt tillåta överklagande av Patentdomstolens avgöranden i ärenden. Det kan emellertid inte uteslutas att det i sådana ärenden då och då dyker upp frågor av principiellt intresse som förtjänar att prövas i mer än en domstolsinstans. Det kan exempelvis röra sig om känsliga bedömningar av gränserna för det patenterbara området i fråga om vissa genetiska förfaranden innefattande frågor av etisk och moralisk

natur. Också i ärenden i vilka meningarna inom Patentdomstolen gått starkt i sär, kan en överprövning framstå som påkallad. För att tillgodose behovet av en överprövning i sådana fall synes det lämpligt att kombinera ett förbud mot att överklaga Patentdomstolens avgöranden med en s.k. ventil. En bestämmelse i den föreslagna patentprocesslagen bör utformas i enlighet med dessa överväganden.

I detta sammanhang måste också övervägas, om en motsvarighet till den nuvarande bestämmelsen i 27 § andra stycket PL om att ett överklagande till RR av ett beslut av PBR i ett patentbesvärsmål inte får avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet skall bibehållas vid ett överklagande till Patentöverdomstolen. Nämda bestämmelse infördes genom en lagändring som skedde år 1986 i samband med behandlingen av 1979 års patentprocessutrednings betänkande (SOU 1983:35). Förbudet mot att ändra patentkraven tillkom på ett förslag av RR:s majoritet under remissbehandlingen av betänkandet och stod i samband med införandet av kravet på prövningstillstånd i RR. Dessutom spelade den belastning som patentbesvärsmålen då utgjorde på RR:s verksamhet – omkring 100 sådana mål överklagades varje år och tog i anspråk en tiondel av föredragningstiden i RR – nog en viss roll i sammanhanget (se prop. 1985/86:86, s. 35 ff.). Saken har nu kommit i ett annat läge. Patentöverdomstolen utgör inte en prejudikatinstans på samma sätt som RR och det måste förutsättas att Patentdomstolen kommer att vara restriktiv med att tillåta att patentärenden får överklagas. Sådana ärenden kan därför inte antas komma att utgöra någon större belastning på Patentöverdomstolens verksamhet. I denna domstol kommer också till skillnad mot vad som är fallet i RR att finnas tekniskt kunniga ledamöter med förmåga att bemästra frågor som rör formulering av patentkrav. Härtill kommer att ett rigoröst förbud mot att ändra patentkraven vid ett överklagande framstår som tveksamt från principiell synpunkt. Det kan i vissa fall leda till att överklagandet blir helt meningslöst och därigenom medföra onödiga rättsförluster. Jag föreslår därför att någon motsvarighet till den nämnda bestämmelsen i 27 § andra stycket PL inte tas upp i patentprocesslagen.

## 11.2 Patentöverdomstolens avgöranden

Som framgått av avsnitt 3.3.2 är det ytterligt sällan som HD beviljar prövningstillstånd i patentmål. Orsaken härtill torde vara densamma som föranlett den i föregående avsnitt redovisade restriktiva praxis som i motsvarande fall tillämpas i RR, nämligen att de frågor som är uppe till bedömning bara undantagsvis anses inrymma något av intresse från prejudikat-synpunkt. På samma sätt som när det gäller överklagandena till RR – möjligen t.o.m. i ännu högre grad – innebär i de allra flesta fall överklaganden

till HD i praktiken endast en fördröjning av det slutliga fastställandet av rättsläget. Det är därför naturligt att överväga, huruvida en obegränsad rätt att överklaga till HD bör bestå även för framtiden eller om denna rätt bör begränsas på något sätt eller rentav slopas.

Från experthåll inom utredningen har uppgetts att man från näringslivets sida anser att prövningen av patentmål i domstol bör begränsas till två instanser och att HD:s befattning med sådana mål bör upphöra. Man har därvid hänvisat bl.a. till de bedömningar som gjorts i samband med frågan om inrättandet av en europeisk patentdomstol (se avsnitt 6.3.3).

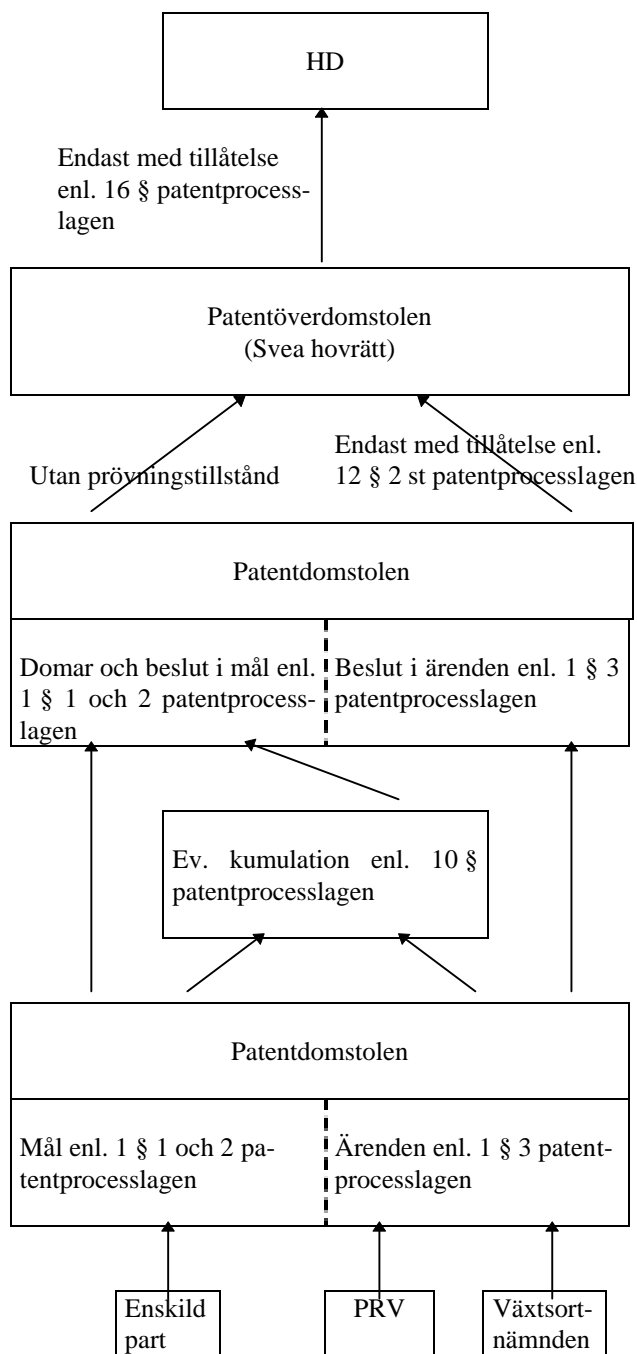
Ett totalförbud mot att fullfölja talan till HD på detta område – det rör sig i huvudsak om patentmålen, eftersom de ärenden som släpps upp i Patentöverdomstolen kan antas bli mycket få – ter sig främmande för svensk rättstradition. Det finns visserligen exempel på vissa tidigare sådana förbud men det har då rört sig om enkla mål om felparkeringsavgifter och dylikt som inte kan jämföras med patentmål och andra mål inom det industriella rättsskyddet. Det är som framhölls av dåvarande chefen för Justitiedepartementet i samband med behandlingen av frågor om HD och rättsbildningen också så, att inget rättsområde kan egentligen sägas vara så udda, att prejudikatbildningen av det skälet bör undanhållas HD (prop. 1988/89:78, s. 33).

Vid angivna förhållanden talar enligt min mening övervägande skäl för att införa ett förbud med s.k. ventil mot att överklaga Patentöverdomstolens avgöranden. Detta ställningstagande ligger i linje med en allmän trend i riktning mot sådana förbud (se t.ex. Skiljedomsutredningen i SOU 1995:65, s. 199 ff.). En sådan lösning innebär dels ett frigörande av resurser i HD i fråga om behandlingen av dispensfrågor, dels en förkortning av tiden för det slutliga fastställandet av rättsläget i det övervägande antalet mål. När det gäller de frågor som kan föranleda att ventilen öppnas gör sig motsvarande synpunkter gällande som i fråga om överklagande av Patentdomstolens avgöranden i ärenden i enlighet med vad som diskuterats i föregående avsnitt. En bestämmelse i ämnet bör tas in i förslaget till patentprocesslag.

### 11.3 Konsekvenser av föreslagna åtgärder

Föreslagna begränsningar av rätten att överklaga avgöranden av Patentdomstolen och Patentöverdomstolen kan förväntas medföra tidsvinster och kostnadsbesparingar för parterna samt resursvinster för domstolarna. Den processuella strukturen framgår av flödesschemat, s. 110.

**Flödesschema, patentprocessen**



## 12 Det processuella regelverket

Ärendelagen bör reglera förfarandet i domstolarna vid prövning av de från PRV och Statens växtsortnämnd överklagade besluten. RB bör reglera förfarandet i tvistemål och brottmål rörande patent och växtförädlarrätt. I vissa hänseenden, bl.a. när det gäller domstolarnas sammansättning, krävs särskilda regler som skall gälla i stället för bestämmelserna i ärendelagen och RB.

### 12.1 Inledning

Som framgått av avsnitt 8.4.1 bör de bestämmelser som skall reglera förfarandet i Patentdomstolen, Patentöverdomstolen och i HD samlas i en särskild lag, benämnd patentprocesslagen. I den lagen bör också tas in de särskilda bestämmelser om domstolarnas organisation m.m. som är påkallade.

I det följande behandlas vilket regelverk som bör styra förfarandet i domstolarna. Först behandlas regelverket vid prövning av de från PRV överklagade besluten rörande patent, varumärken och mönster samt de från Statens växtsortnämnd överklagade besluten om växtförädlarrätt. Därefter behandlas de regler som bör gälla för handläggningen av allmänna patentmål och mål om växtförädlarrätt.

### 12.2 Ärendelagen bör reglera förfarandet vid prövning av de från PRV och Statens växtsortnämnd överklagade besluten

Enligt tidigare redovisade förslag skall det ankomma på Patentdomstolen att som första domstol överpröva PRV:s beslut rörande patent, varumärken och mönster samt Statens växtsortnämnds beslut rörande växtförädlarrätt. I PBR handläggs dessa *mål*, vilket är den beteckning som används i lagen om PBR, enligt vissa av bestämmelserna i FPL jämte ett antal särbestämmelser som har samlats i lagen om PBR.

Även om det inte finns något principiellt hinder mot att man i Patentdomstolen tillämpar FPL – den lagen tillämpas i miljödomstolarna i dit överklagade mål samt vid överklagande av sådana mål till Miljööverdomstolen, om inte annat följer av miljöbalken eller av annan lag (20 kap. 3 § miljöbalken) – är det mest naturligt att i domstolen tillämpa ärendelagen vid prövning av dit överklagade beslut (jfr avsnitt 9). Det stämmer också med vad som gäller enligt exempelvis 18 kap. 1 § utsökningsbalken och 18 kap 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) samt anges för övrigt i direktiven för utredningen som det mest vanliga vid överklagande av förvaltningsmyndigheters beslut. Jag föreslår därför att ärendelagen skall tillämpas i Patentdomstolen, när denna domstol prövar från PRV och Statens växtsortnämnd överklagade beslut. Denna lag bör tillämpas också i Patentöverdomstolen och i HD. Som framhållits i avsnitt 9 kommer i konsekvens därmed sådana överklaganden i fortsättningen att betecknas som *ärenden* och inte som mål.

Emellertid lämpar sig inte ärendelagen i alla avseenden när det gäller handläggningen av de från PRV och Statens växtsortnämnd överklagade besluten. Lagtekniskt bör det lösas så, att det i patentprocesslagen tas in en bestämmelse som innebär att ärendelagen skall tillämpas, om inte annat följer av patentprocesslagen eller av annan författning. Bestämmelser som avviker från ärendelagens regler behövs bl.a. när det gäller domstolarnas sammansättning.

I 27 § andra stycket ärendelagen finns intaget ett förbud mot *reformatio in peius*, dvs. domstolen kan inte på eget initiativ besluta till nackdel för den som klagat. Detta är en skillnad mot vad som f.n. gäller beträffande handläggningen i PBR. Det är naturligt att ärenden som rör överklagande av beslut av PRV och Statens växtsortnämnd behandlas med ett mindre inslag av officialprövning än vad som gäller i en förvaltningsdomstol som PBR, när de skall handläggas i en domstol av den typ som Patentdomstolen utgör. Det bör av samma skäl heller inte vara möjligt att i Patentdomstolen pröva ett överklagande av en invändare trots att denne har återkallat sin talan. Praxis i EPO har också gått i denna riktning (se *Official Journal* 1993, s. 346 ff. och 1994, s. 875 ff.; jfr SOU 1983:35, s. 67 ff. och Ds 1993:34, s. 55. Se också Persson i *Festskrift till Ulf Bernitz*, NIR 2001 s. 19 ff.). Det finns knappast tillräckliga skäl för att en person som försvarar sitt patent mot en invändare skall behandlas annorlunda – och hårdare – om det rör sig om ett svenskt patent än om ett europeiskt.

Det föreslås därför att ärendelagen tillämpas fullt ut i nämnda hänseenden. De bestämmelser i PL (26 § första stycket tredje meningen), VL (47 § första stycket tredje meningen och 63 § andra stycket andra meningen), ML (21 § första stycket tredje meningen) och i växtförädlarrättslagen (10 kap. 5 § andra stycket andra meningen), som innefattar en avvikelse från normala processuella principer, bör således upphävas.

Slutligen bör påpekas att ärendelagen – till skillnad från vad som gäller enligt FPL och lagen om PBR – innehåller regler som innebär att en part i vissa fall kan få ersättning för sina rättegångskostnader. Enligt 32 § ärendelagen får domstolen i ett ärende där enskilda är motparter till varandra med tillämpning av 18 kap. RB förplikta den ena parten eller dennes ställföreträdare, ombud eller biträde att ersätta den andra parten för dennes kostnader i ärendet eller det som i domstolen betalats av allmänna medel. Det kan inte uteslutas att det i vissa fall, t.ex. när en invändare i ett patentärende vidhåller en invändning som uppenbarligen saknar fog, kan vara påkallat att tillämpa nämnda bestämmelse.

Med hänvisning till att det i vissa fall i samband med behandlingen av en patentansökan kan uppkomma fråga om bättre rätt till uppfinningen (se 17 och 18 §§ PL; jfr RÅ 1982 2:69) har från PBR framställts önskemål om att det vid ett sammanträde skall kunna hållas partsförhör under sanningsförsäkran. Detta är inte möjligt enligt bestämmelserna om bevisning i 23–25 §§ ärendelagen. Det är inte heller möjligt enligt 11 § lagen om PBR. Jag har förståelse för önskemålet men anser likväl inte att det visats föreliggande ett så stort behov av att kunna hålla förhör under sanningsförsäkran att det finns skäl att avvika från det principiella ställningstagande som på den punkten gjordes i samband med införandet av ärendelagen (se prop. 1995/96:115, s. 111).

## 12.3 Vissa särskilda regler som avviker från vad som gäller enligt ärendelagen

### 12.3.1 Patentdomstolen

#### 12.3.1.1 Patentdomstolens sammansättning i ärenden

Domförhetsreglerna i Patentdomstolen i ärenden som rör patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt bör i princip motsvara de nuvarande domförhetsreglerna i lagen om PBR. Dock saknas tillräckliga skäl att bibehålla möjligheten att avgöra vissa frågor i plenum eller med deltagande av samtliga lagfarna ledamöter (4 § andra stycket lagen om PBR). En sådan ordning passar inte in i den nya organisationen.

I ärenden som rör patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt bör Patentdomstolen bestå av tre ledamöter. Om det finns skäl för det, bör ytterligare en ledamot få delta. I ärenden om patent, som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökan, samt i ärenden om växtförädlarrätt bör minst en ledamot vara lagfaren och minst två vara patentråd. I övriga ärenden bör minst två av ledamöterna vara lagfarna. Vid handläggning av ett ärende, som inte innebär ett avgörande i sak, bör Patentdomstolen vara

domför med en ledamot, dvs. med antingen en lagfaren ledamot eller ett patentråd.

#### 12.3.1.2 Gemensam handläggning av mål och ärenden

I Patentdomstolen kommer att handläggas både ärenden rörande patent samt allmänna mål om intrång i och ogiltighet av patent. Det kan inte utslutas att det i vissa situationer kommer att i Patentdomstolen samtidigt förekomma både ärenden och mål av detta slag. Det kan t.o.m. röra sig om samma parter. Som ett exempel kan nämnas att det i domstolen finns ett ärende som rör ett överklagande av ett beslut av PRV att avslå en invändning mot ett patent, samtidigt som det pågår ett mål om intrång och ev. ogiltighet rörande samma patent mellan patenthavaren och invändaren.

Enligt nuvarande regler i RB och i ärendelagen kan man inte handlägga ett mål och ett ärende gemensamt. Starka skäl talar emellertid för att det i detta sammanhang bör införas en möjlighet till gemensam handläggning. En sådan kan antas medföra betydande tidsvinster och kostnadsbesparingar. En förutsättning för att gemensam handläggning skall få ske bör givetvis vara att det är till fördel för utredningen.

#### 12.3.1.3 PRV och Statens växtsortnämnd bör inte vara parter i ärendena

Enligt 11 § ärendelagen är en förvaltningsmyndighet, när en enskild överklagar myndighetens beslut, motpart till den enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. Motsvarande bestämmelse finns i 7 a § FPL. Den bestämmelsen är emellertid inte tillämplig vid handläggningen i PBR (se 8 § lagen om PBR). Det har under utredningsarbetet inte framkommit något som medför att man bör göra någon ändring i detta avseende. Från experthåll inom utredningen har också framhållits att man från näringslivets sida inte önskar någon sådan. PRV och Statens växtsortnämnd bör således inte vara parter i ärendena. I patentprocesslagen bör tas in en bestämmelse i enlighet härmed.

#### 12.3.1.4 Överklagande

Frågan om överklagande av Patentdomstolens avgöranden i ärenden har behandlats i avsnitt 11.1.2. De där föreslagna reglerna, som innebär ett förbud mot att överklaga med s.k. ventil, ersätter ärendelagens regler om överklagande.



## 12.3.2 Patentöverdomstolen

### 12.3.2.1 Patentöverdomstolens sammansättning i ärenden

Det är naturligtvis inte tänkbart att i Patentöverdomstolen tillämpa ärendelagens bestämmelser om hovrätts sammansättning i ärenden. Enligt ärendelagen (3 §) skall nämligen därvid RB:s bestämmelser om tvistemål tillämpas. Det skulle med en sådan lösning inte finnas någon möjlighet att låta tekniskt kunniga ledamöter delta i Patentöverdomstolen.

Patentöverdomstolen bör, i likhet med vad som f.n. gäller i patentmål enligt 67 § PL, i ärenden bestå av tre lagfarna och två tekniskt kunniga ledamöter, om patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet. I övriga ärenden bör domstolen bestå av fyra lagfarna ledamöter. Därutöver bör finnas vissa möjligheter att utöka antalet ledamöter, att kunna avgöra ett ärende trots att det har inträffat förfall för en ledamot och att avgöra ärenden utan medverkan av tekniskt kunniga ledamöter. En särskild regel om domstolens sammansättning vid behandling av frågor om prövningstillstånd bör också införas i patentprocesslagen.

### 12.3.2.2 Överklagande

Frågan om överklagande av Patentöverdomstolens avgöranden i ärenden har behandlats i avsnitt 11.2. De där föreslagna reglerna, som innebär ett förbud mot att överklaga med s.k. ventil, ersätter ärendelagens regler om överklagande.

## 12.3.3 HD

Det finns inget behov av att i HD ha särskilda regler som avviker från regleringen i ärendelagen.

## 12.4 RB bör reglera förfarandet i tvistemål och brottmål rörande patent och växtförädlarrätt

Liksom enligt gällande rätt bör RB vara det grundläggande regelverket i allmänna patentmål och i mål om växtförädlarrätt. I dag innehåller PL och växtförädlarrättslagen särskilda processuella bestämmelser som i vissa avseenden, t.ex. när det gäller domförhet i patentmål, ersätter bestämmelserna i RB. Denna teknik bör användas också i fortsättningen i så måtto

som att de från RB avvikande bestämmelserna i princip bör samlas i den föreslagna patentprocesslagen. Även fortsättningsvis kommer det emellertid att finnas kvar ett behov av vissa särskilda processuella bestämmelser i PL och i växtförädlarrättslagen (se t.ex. 63 § PL och 10 kap. växtförädlarrättslagen).

I följande avsnitt behandlas de särskilda processuella regler som bör gälla i stället för reglerna i RB. Det bör i detta sammanhang erinras om det arbete som pågår i 1999 års rättegångsutredning (se avsnitt 5.1). Mot bakgrund av det mycket omfattande arbete som bedrivs i den utredningen bör man i detta sammanhang begränsa sig till vissa särskilt angelägna åtgärder som synes kunna genomföras utan att på ett olämpligt sätt föregripa rättegångsutredningens arbete.

## 12.5 Vissa särskilda regler som avviker från vad som gäller enligt RB

### 12.5.1 Patentdomstolen

#### 12.5.1.1 Patentdomstolens sammansättning

Enligt gällande rätt regleras Stockholms tingsrätts sammansättning i patentmål av bestämmelserna i 66 § PL. De domförhetsregler som där anges bör i allt väsentligt tas in i patentprocesslagen. Det innebär att Patentdomstolen vid huvudförhandling i patentmål skall bestå av två lagfarna domare och två patentråd. Vidare bör det, precis som enligt gällande rätt, finnas en viss möjlighet att utöka antalet ledamöter. Därutöver bör det – vilket är en nyhet – införas en regel som innebär att Patentdomstolen behåller sin domförhet även om det, sedan en huvudförhandling har påbörjats, inträffar förfall för en av ledamöterna. Stockholms tingsrätt har påtalat att det finns ett behov av en sådan regel. En särskild regel om rättens sammansättning vid huvudförhandling i förenklad form bör också införas samt en möjlighet att med fullsutten rätt avgöra rättegångsfrågor och mål utan huvudförhandling. När det gäller rättegångsfrågor kan detta vara av betydelse exempelvis vid prövning av yrkanden om interimistiska förbud med långtgående ekonomiska och andra konsekvenser.

De nu redovisade reglerna om Patentdomstolens sammansättning i patentmål bör, i enlighet med vad som tidigare angetts (se avsnitt 8.4.2.3), gälla också i mål om växtförädlarrätt.

### 12.5.1.2 Skriftliga sakframställningar

Under utredningsarbetet har det från ombud och domstolar framförts önskemål om regler som medger ett större inslag av skriftlighet vid huvudförhandling i tvistemål som rör patent. Det man därvid haft i åtanke är att parterna före huvudförhandlingen skall ge in skriftliga sammanfattningar av sina yrkanden och invändningar samt de omständigheter som de grundas på. Detta borde kombineras med en regel som innebär att man kan underlåta att vid huvudförhandlingen upprepa vad som står i sammanfattningarna. Huvudförhandlingen skulle då i princip kunna börja med bevisupptagningen. En sådan ordning skulle sannolikt kunna bli av betydande värde som ett medel för att effektivisera huvudförhandlingen. Den skulle också vara ägnad att underlätta för ledamöterna att i förväg sätta sig in i det ofta tekniskt mycket komplicerade processmaterialet. Det sagda gäller också i mål om växtförädlarrätt, där de tekniska frågorna mestadels är inriktade på biologi och genteknik. Sådana skriftliga sammanfattningar skulle för övrigt också kunna underlätta domskrivningen i den mån de motsvarar kraven på en recit enligt 17 kap. 7 § första stycket 4 RB. Jag föreslår därför att det i patentprocesslagen tas in en bestämmelse i enlighet med nämnda överväganden.

### 12.5.1.3 Överklagande

Frågan om överklagande av Patentdomstolens avgöranden i allmänna mål, dvs. i patentmål och i mål om växtförädlarrätt, har behandlats i avsnitt 11.1.1. Enligt vad som där föreslås bör dessa mål tills vidare kunna överklagas enligt de nu gällande bestämmelserna i RB.

## 12.5.2 Patentöverdomstolen

### 12.5.2.1 Patentöverdomstolens sammansättning

De i avsnitt 12.3.2.1 redovisade reglerna om Patentöverdomstolens sammansättning i ärenden där patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet bör gälla också vid handläggningen av patentmål och mål om växtförädlarrätt.

### 12.5.2.2 Begränsning av huvudförhandlingen

I avsnitt 12.5.1.2 har förordats en möjlighet till ökad skriftlighet i Patentdomstolen som kan innebära en viss effektivisering av huvudförhand-

lingen i tvistemål. Det finns ett behov också av regler som förenklar handläggningen av tvistemål i överinstanserna.

En möjlighet är att även i Patentöverdomstolen begränsa kravet på muntlig sakframställning. Hovrätternas arbetsgrupp som tillsattes år 1997 av presidenterna i landets hovrätter föreslog i sin promemoria Effektivare hovrättsförfarande (september 1999) en regel som innebär att en part vid huvudförhandlingen kan hänvisa till underrättens dom i stället för att hålla muntlig sakframställning under förutsättning att partens talan framgår av domen (promemorian, s. 71 ff.). Den regeln skulle gälla också rättegången i HD.

Det finns enligt min mening skäl för att man i fråga om patentmål och mål om växtförädlarrätt kan gå längre i detta hänseende. Förhållandena i sådana mål kan i vissa fall innebära, att sakförhållandena blivit helt klarlagda under handläggningen i första instans och att den muntliga handläggningen i överrätterna med fördel skulle kunna inskränkas till att i huvudsak avse ev. upptagning av muntlig bevisning samt plädering. Ett typfall är ett patentmål där den enda återstående frågan egentligen är huruvida tillräcklig uppfinningshöjd föreligger i förhållande till känd teknik. Jag föreslår därför att det i patentprocesslagen tas in en regel som innebär att Patentöverdomstolen får begränsa huvudförhandlingen i ett tvistemål till att utreda parternas ståndpunkter, ta upp muntlig bevisning eller på det sätt som annars är till fördel för handläggningen. Den föreslagna regeln, som har en viss motsvarighet i 13 § andra stycket ärendelagen, bör gälla också i HD.

Huvudregeln bör alltså vara att en huvudförhandling skall avse målet i dess helhet och följa de vanliga reglerna i RB. Om det är lämpligt skall emellertid huvudförhandlingen kunna begränsas i i olika avseenden. Med en sådan ordning åstadkommer man största möjliga flexibilitet i handläggningen. Den föreslagna regeln bör kompletteras med en hänvisning till 17 kap. 2 § andra stycket RB i fråga om underlaget för avgörandet.

### 12.5.2.3 Överklagande

Frågan om överklagande av Patentöverdomstolens avgöranden har behandlats i avsnitt 11.2. De där föreslagna reglerna, som innebär ett förbud mot att överklaga med s.k. ventil, ersätter RB:s regler om överklagande.

### 12.5.3 HD

Den i avsnitt 12.5.2.2 behandlade möjligheten att begränsa huvudförhandlingen bör som tidigare nämnts gälla också i HD.

## 12.6 Frågan om vissa särskilda bestämmelser i domstolarna

### 12.6.1 Särskilda jävsregler?

Enligt 1979 års patentprocessutredning var en förutsättning för att samma domstol skulle få handlägga såväl besvär över PRV:s beslut i patentärenden som allmänna patentmål att man kunde lösa de jävsfrågor som uppkommer. Utredningen föreslog en särskild jävsregel, som skulle gälla utöver de bestämmelser som finns i 4 kap. 13 § RB, av innebörd att en ledamot var jävig att handlägga ett patentmål, om han i ett patentbesvärsmål avseende patentet fattat beslut i en fråga som skulle prövas i det allmänna patentmålet (SOU 1983:35 s. 62 ff.).

Jag delar den principiella uppfattning som Patentprocessutredningen gav uttryck åt i fråga om förutsättningen för att man i samma domstol skall kunna handlägga såväl överklagande av PRV:s beslut i patentärenden som allmänna patentmål. Motsvarande gäller på växtförädlarrättens område. I den mån det sker en kumulation enligt 10 § patentprocesslagen av ett ärende och ett mål om patent (se avsnitt 12.3.1.2), kan några jävsproblem inte uppkomma. Sker det inte, måste man vara uppmärksam på jävsfrågan. I fråga om såväl patent som växtförädlarrätt kan jävsfrågan aktualiseras i fall då det i ett allmänt mål skall avgöras samma fråga som tidigare blivit bedömd i ett ärende.

En explicit jävsregel av den typ som 1979 års patentprocessutredning föreslog har betydande fördelar. Å andra sidan kan den medföra vissa tillämpningssvårigheter och bli alltför rigid. Som ett exempel kan nämnas det fall när frågan om patenterbarhet skall prövas på helt andra grunder i ett allmänt mål än vad som tidigare skett i ett ärende. Enligt min mening är en förnuftig tillämpning av den s.k. generalklausulen i 4 kap. 13 § 10 RB tillräcklig för att bemästra de jävssituationer som kan uppkomma. Denna klausul är tillämplig på förfarandet i domstolarna på grund av hänvisningen i 3 § patentprocesslagen (jfr 3 § ärendelagen)

I fråga om allmänna mål om varumärken och mönster är att märka att sådana mål enligt förslaget inte kommer att handläggas i Patentdomstolen som en särskild domstol utan (på sjunde avdelningen) i Stockholms tingsrätt i dess egenskap av allmän domstol. Vid sidan av den nämnda bestäm-

melsen i 4 kap. 13 § 10 RB torde i dessa mål en tillämpning av 4 kap. 13 § 7 RB kunna komma i fråga.

På grund av anförda skäl har någon jävsregel av den typ som 1979 års patentprocessutredning förordade inte tagits upp i förslaget.

### 12.6.2 En särskild sekretessregel i ärenden

Enligt 10 § lagen om PBR gäller i fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling bestämmelserna i 5 kap. 1–5 och 9 §§ RB i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § RB får PBR, enligt nämnda bestämmelse, förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100). Är en patentansökan som är föremål för rättens prövning ej tillgänglig för envar enligt 22 § PL, skall rätten alltid förordna om handläggning inom stängda dörrar.

I patentprocesslagen bör tas in en bestämmelse som innebär att domstolarna skall hålla sammanträde inom stängda dörrar, om den patentansökan som skall prövas i ärendet inte är tillgänglig för var och en enligt 22 § PL. Övriga delar av 10 § lagen om PBR behöver inte föras över till patentprocesslagen, eftersom den lagen innehåller en allmän hänvisning till ärendelagens bestämmelser som i sin tur (21 §) – när det gäller offentlighet och ordning – hänvisar till 5 kap. 1–5 och 9 §§ RB.

## 13 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m.

I PL bör införas regler som gör det möjligt för en patenthavare att hos PRV begära begränsning av patentet. Tredje man bör inte ges en sådan möjlighet. Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc.

Som skydd för tredje man föreslås att bestämmelserna i 58 § andra stycket PL tillämpas i vissa fall då skadestånd yrkas för tiden före begränsningen av ett patent.

I 52 § PL bör införas en bestämmelse om begränsning av patent vid partiell ogiltighet.

### 13.1 Allmän bakgrund

#### 13.1.1 Inledning

I flera länders patentlagstiftning finns sedan länge – exempelvis i Tyskland sedan andra världskriget – regler om administrativ begränsning av patent som innebär att en patenthavare har möjlighet att hos patentmyndigheten begära att patentet begränsas, dvs. ändras så att patentets skyddsomfång inskränks. Syftet härmed är främst att tillhandahålla patenthavaren ett enkelt sätt att avgränsa patentet mot teknik som inte har kommit fram under beviljande- eller invändningsförfarandet utan som upptäckts först därefter. Härigenom kan patenthavaren i vissa fall undvika att dras in i en kostsam och tidsödande process i domstol om giltigheten av patentet och han kan rätta till patentet inför en talan om intrång.

Vissa länder – t.ex. USA, England och Danmark – har infört regler om begränsning av patent i administrativ ordning som ger även tredje man rätt att begära en sådan åtgärd. Också här är syftet att spara tid och kostnader.

I den år 1975 antagna – men aldrig ikraftträdde – konventionen om ett EG-patent ingick ett begränsningsförfarande av det förstnämnda slaget. I det förslag till förordning om ett gemenskapspatent som kommissionen lade fram år 2000 finns motsvarande bestämmelser (se avsnitt 6.3.1).

### 13.1.2 Situationen i de nordiska grannländerna

De i Danmark (år 1993) införda reglerna om administrativ omprövning av patent ger som tidigare nämnts såväl patenthavaren som tredje man rätt att begära omprövning. De danska erfarenheterna av att ge tredje man en sådan rätt har emellertid visat sig vara negativa (se NIR 1996, s. 69 ff.). En arbetsgrupp som tillsatts för en utvärdering av systemet har i en rapport år 1999 rekommenderat att tredje man avskärs från denna rätt. Också i Norge har man (år 1997) infört regler om administrativ omprövning. Man har där valt att inte medge tredje man möjlighet att begära en sådan åtgärd. Från finsk sida föreligger hittills inte något initiativ i frågan.

### 13.1.3 Grunddragen i PRV:s förslag

Med hänvisning främst till situationen i Danmark och Norge lade PRV i december år 1997 fram det av regeringen till utredningen överlämnade förslaget om att regler om begränsning av patent i administrativ ordning skall införas också i den svenska patentlagen (se avsnitt 1.2). Förslaget bygger på den norska modellen och är således inte öppet för tredje man. Vidare utgår förslaget – i likhet med den danska och norska regleringen – från att en materiell prövning av nyhet och uppfinningshöjd skall göras av det begränsade patentkravet och från att begränsningen får verkan endast för framtiden (*ex nunc*). Är begränsningen otillräcklig, skall den avslås. En begäran om begränsning får enligt förslaget inte göras under invändningsfristen och heller inte innan ett påbörjat invändningsförfarande har avslutats. Därefter kan en begränsning begäras när som helst under patentets livstid. Förslaget innebär att bestämmelser om patentbegränsning förs in i PL som ett nytt 4 a kap. innefattande fem paragrafer. PRV:s lagförslag finns intaget i *bilaga 6*.

### 13.1.4 Administrativ patentbegränsning i EPO

Som framgått av avsnitt 6.3.3 antogs vid en diplomatkonferens på hösten år 2000 vissa bestämmelser (artiklarna 105 a–c EPC) om administrativ begränsning av europeiska patent genom ett förfarande i EPO. I och med att den reviderade texten till EPC träder i kraft kommer en innehavare av ett europeiskt patent att kunna få till stånd en begränsning av patentet genom ett sådant förfarande med verkan för samtliga länder som patentet omfattar. Utformningen av systemet avviker i ett par viktiga hänseenden från PRV:s förslag. Dels skall det inte göras någon materiell prövning av



det begränsade patentet, dels får en begränsning av patentet retroaktiv verkan (ex tunc).

## 13.2 Tidigare utredningsförslag m.m.

Frågan om att införa administrativ patentbegränsning i svensk lagstiftning övervägdes redan i samband med patentlagens tillkomst (se NU 1963:6, s. 325 f.). Det anfördes emellertid då, att det visat sig mycket vanskligt att utforma ett sådant institut och att det med hänsyn till (det ringa) antalet fall i vilka patent förklarats helt eller delvis ogiltiga inte syntes föreligga något behov av ett begränsningsinstitut. Frågan övervägdes på nytt av 1979 års patentprocessutredning med anledning av innehållet i 1975 års konvention om ett EG-patent (se SOU 1983:35, s. 105 ff.). Utredningen ansåg dock för sin del att patentkravens centrala roll i svensk rätt för bestämmandet av patentskyddets omfattning och tredje mans behov av förutsebarhet talade mot ett begränsningsförfarande. Utrymmet för omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltighet var enligt gällande rätt mycket begränsat och från tredje mans synpunkt ansågs det vara principiellt utan betydelse, om en ändring av patentkraven kom till stånd på det ena eller andra sättet. Vidare befarade utredningen att tillgången till ett begränsningsförfarande kunde locka sökanden att formulera patentkraven alltför vitt i patentansökan och leda till att tillräcklig omsorg inte från början lades ned från sökandens och patentmyndighetens sida på kravens utformning. Det anfördes också att inte något av de övriga nordiska länderna då övervägde att införa ett begränsningsinstitut. Även intresset av nordisk rättslikhet talade därför vid denna tidpunkt mot ett införande av ett sådant institut i Sverige.

Remissopinionen på utredningens ställningstagande var splittrad (se prop. 1985/86:86, s. 37). Av intresseorganisationerna uttalade sig Sveriges Industriförbund och Svenska Patentombudsforeningen för ett begränsningsinstitut, medan Sveriges advokatsamfund och Svenska Uppfinnareforeningen delade utredningens ståndpunkt. Chefen för Justitiedepartementet valde, huvudsakligen på de grunder som utredningen hade anfört, att inte lägga fram något förslag. Han uteslöt dock inte att frågan kunde komma att tas upp på nytt.

Frågan om en begränsning av patent i administrativ ordning – liksom sambandet mellan en sådan ordning och problemet i vilken utsträckning en domstol har möjlighet att vid partiell ogiltighet av ett patent omformulera patentkraven med begränsande verkan – diskuterades i olika sammanhang under 1990-talet, bl.a. vid 1996 års nordiska möte för industriellt rättskydd (se NIR 1996, s. 442 ff.).

### 13.3 Gällande rätt i fråga om ändring av patent

Görs det invändning mot ett beviljat patent, har patenthavaren rätt att ändra patentkraven så att skyddsomfånget begränsas mot patenterbarhetshinder som framkommit under invändningsförfarandet. Patentet kan då upprätthållas i ändrad lydelse (25 § PL). Begränsningen får ske genom att preciserande bestämmelser hämtas från beskrivningen.

Enligt 54 § PL kan en patenthavare hos PRV avstå från sitt patent. Avståendet kan enligt förarbetena (NU 1963:6, s. 325) gälla även en viss del av patentet och kan ske genom strykning av ett eller flera patentkrav. Någon omformulering av enskilda patentkrav är dock inte möjlig vid avstående.

Frågan om en omformulering av patentkraven kan uppkomma också i samband med att ett patent av en domstol förklaras delvis ogiltigt med stöd av 52 § PL. I det nordiska utredningsbetänkande (NU 1963:6) som låg till grund för PL anfördes att en omformulering borde vara tillåten, om endast vissa delar av patentkraven var hållbara. Det ansågs dock inte vara möjligt att hämta något från beskrivningen som inte tidigare funnits i kraven (se betänkandet s. 229 och s. 318).

Vid remissbehandlingen av 1963 års betänkande framhöll PRV bl.a. att ett fastställande av nya patentkrav från domstolens sida skulle medföra sådana praktiska och administrativa problem att det måste vara uteslutet. Det borde inte vara möjligt att enskilda patentkrav förklarades delvis giltiga och delvis ogiltiga. Med anledning härav uttalade chefen för Justitiedepartementet (prop. 1966:40, s. 193) att även han fann det tvivelaktigt, huruvida det kunde vara lämpligt att omformuleringar av detta slag gjordes, åtminstone frånsatt "helt enkla fall". Ett närmare ställningstagande i detta hänseende överläts på rättstillämpningen.

Frågan kom åter upp i samband med införandet av de nya ogiltighetsgrunder som föranleddes av tillträdet år 1978 till EPC. Chefen för Justitiedepartementet uttalade (prop. 1977/78:1, s. 266 f.), sedan han för egen del instämt i uttalandet i 1966 års proposition om att en omformulering inte borde få ske annat än i "helt enkla fall", bl.a. följande.

Om det [däremot] är fråga om att hämta en inskränkande bestämmelse från beskrivningen bör detta enligt min uppfattning med hänsyn till tredje mans rättssäkerhet begränsas till fall då det är fråga endast om att göra en erforderlig precisering av ett uttryck som redan förekommer i patentkraven. Att i andra fall hämta upp bestämmelser från beskrivningen anser jag inte förenligt med regleringen i 39 § patentlagen av patentskyddets omfattning. Där ges nämligen patentkraven en helt av-

görande betydelse vid bestämmande av skyddets omfattning. Beskrivningen får användas bara som ledning för förståelse av patentkraven.

Domstolspraxis på området under åren 1983–1991 har redovisats av Westlander/Törnroth i boken Patent (1995), s. 297 ff. Av redovisningen framgår att man i praxis varit mycket restriktiv och att en omformulering av patentkrav med stöd av uppgifter i beskrivningen aldrig har medgetts.

## 13.4 Överväganden och förslag

### 13.4.1 Allmänna utgångspunkter

Som framgått av avsnitt 13.1.2 har begränsningsinstitut numera införts i såväl Danmark som Norge. Intresset av nordisk rättslikhet talar därför för att bestämmelser om administrativ patentbegränsning nu införs också i Sverige.

En annan utgångspunkt för övervägandena bör rimligen vara att den i november år 2000 reviderade texten till EPC med bl.a. det genom artiklarna 105 a–c införda patentbegränsningsförfarandet (se avsnitt 6.3.3) kommer att ratificeras av Sverige och träda i kraft inom en förhållandevis nära framtid. Huvuddelen av de i Sverige gällande patenten utgörs av EPC-patent. I fråga om dessa kommer alltså en begränsning att för framtiden kunna ske genom ett administrativt förfarande i EPO. Det synes av såväl principiella som praktiska skäl vara närmast oundvikligt att införa en motsvarande begränsningsmöjlighet i fråga om nationella patent meddelade av PRV. Det är därvid naturligt att PRV anförtros handläggningen av ärenden om patentbegränsning.

Av artikel 2 EPC i förening med 81 § PL torde följa att en innehavare av ett europeiskt patent som gäller i Sverige måste få rätt att använda också det nationella begränsningsförfarandet. För en innehavare av ett sådant patent kommer alltså båda begränsningsförfarandena att stå öppna. Det nationella förfarandet kan då utnyttjas exempelvis för en avgränsning av ett EPC-patent gentemot ett tidigare inte känt nationellt patent.

När det gäller frågan hur ett patentbegränsningsförfarande bör utformas finns det som framgått av vad tidigare anförts olika modeller. Det finns dels den danska modellen enligt vilken inte bara patenthavaren utan också tredje man kan initiera en begränsning av patentet, dels den norska där bara patenthavaren har initiativrätt. Enligt båda modellerna gör patentmyndigheten en materiell prövning huruvida patentet med den begärda begränsningen uppfyller patenterbarhetsvillkoren. Dessutom finns EPC-modellen som i likhet med den norska är förbehållen patenthavaren. Denna modell innebär inte någon materiell prövning utan förutser endast en

prövning av om de ändrade patentkraven tekniskt innebär en inskränkning av patentets skyddsomfång och har motsvarighet i grundhandlingarna samt om de är tydliga och har stöd i beskrivningen, dvs. en prövning av de formella villkor som varje begränsningsbegäran måste uppfylla.

PRV har i sitt förslag utgått från den norska modellen och menar att ett system som innefattar möjlighet för tredje man att initiera en begränsning av ett patent medför fler nackdelar än fördelar och skulle skapa en alltför stor osäkerhet för patenthavaren. PRV:s uppfattning att ett sådant system lätt kan missbrukas och också medför risk för oöverskådliga och utdragna processituationer synes ha fog för sig. Erfarenheterna från det danska systemet pekar i denna riktning. Principiella skäl talar dessutom för att ett ifrågasättande från tredje mans sida av ett patents hållbarhet, sedan patentet beviljats och upprätthållits efter det att ett eventuellt invändningsförfarande har avslutats, bör prövas civilrättsligt i domstol och inte i administrativ ordning av den beviljande patentmyndigheten. PRV:s förslag att begränsningsförfarandet bör stå öppet bara för en patenthavare bör därför läggas till grund för förfarandet.

### 13.4.2 Frågan om materiell patenterbarhetsbedömning

En grundläggande fråga är den om en begäran om begränsning bör prövas också i materiellt hänseende, dvs. om de ändrade patentkraven bör av PRV prövas med avseende på patenterbarhetsvillkoren i 1 och 2 §§ PL. För en sådan ordning talar att den torde leda till en ökad sannolikhet för att en beviljad begränsning står sig vid en senare prövning i en ogiltighetsprocess grundad på det nyhetsmaterial som patenthavaren utgått från i sin begäran om begränsning. Det innebär en ökad rättssäkerhet och förutsebarhet för såväl patenthavaren som tredje man. För patenthavare från kretsen av enskilda uppfinnare och mindre företag som inte har tillgång till egen patentexpertis är detta av särskild betydelse. Också intresset av nordisk rättslikhet talar i viss mån för att en materiell prövning sker. Att begränsningsförfarandet enligt EPC inte innefattar en sådan prövning hindrar i princip inte att den införs i svensk lagstiftning. Å andra sidan är det ofrånkomligt att en materiell prövning generellt sett medför ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande såväl i PRV som i samband med ett eventuellt överklagande av PRV:s beslut, samtidigt som patenthavaren inte uppnår någon absolut garanti för att det begränsade patentet står sig i ett ogiltighetsmål inför domstol. Under de överväganden som har legat till grund för det i EPC införda begränsningsförfarandet har önskemålet om snabbhet och enkelhet varit avgörande. Dessutom har det anförts att erfarenheterna från motsvarande nationella begränsningsförfaranden i

Schweiz, Tyskland och Österrike visar, att de patenthavare som begär begränsning alltid strävar efter att denna är tillräcklig i patenterbarhetshänseende.

Det finns sålunda skäl såväl för som emot en materiell prövning. Enligt den inom utredningen förhärskande uppfattningen väger dock behovet av ett snabbt förfarande tyngst, om det viktigaste syftet med ett begränsningsförfarande – dvs. att ge en patenthavare en möjlighet att undvika en befärad ogiltighetsprocess eller att rätta till patentet inför ett annalkande eller pågående intrång – skall kunna uppnås. Det är självfallet en stor fördel om begränsningsförfarandet i sådana situationer kan genomföras utan onödigt dröjsmål. När det gäller behovet för enskilda patenthavare och mindre företag att få tillgång till en patenträttslig bedömning av sina begränsningsyrkanden, bör detta kunna tillgodoses genom anlitan­de av patentombud. Det kan även tänkas att PRV inom ramen för sin uppdragsverksamhet kan tillhandahålla en sådan bedömning som en service mot betalning. Sammantaget talar således övervägande skäl för att någon materiell prövning inte bör göras.

### 13.4.3 Begränsning av ett patent bör ges verkan ex tunc

En principiell fråga är den om ett beslut om en begränsning av ett patent bör ges verkan bara för framtiden, vilket PRV har föreslagit, eller om beslutet bör ges verkan ex tunc, dvs. från dagen för patentansökningen. De danska och norska begränsningsförfarandena bygger på den förstnämnda ordningen medan EPC-förfarandet innefattar en retroaktiv verkan. Principen om verkan endast för framtiden kan motiveras med att begränsningen sker frivilligt och på initiativ av patenthavaren och att patentet därför bör – i analogi med vad som gäller vid avstående från patent helt eller delvis enligt 54 § PL och för det fall att årsavgifter inte längre betalas – stå kvar i sitt ursprungliga omfång fram till begränsningstidpunkten. Detta kan emellertid medföra en del praktiska problem i patentprocesser i den mån det leder till att domstolarna i ett och samma mål tvingas att laborera med olika skyddsomfång, dvs. före och efter begränsningen. Dessutom talar systematiska skäl för den retroaktiva principen, eftersom grunden för en patentbegränsning i regel utgörs av ett objektiva hinder som fanns redan innan patentet söktes. Patentet var med andra ord delvis ogiltigt i sitt ursprungliga skick. Det torde vidare vara ägnat att skapa förvirring att i svensk begränsningslagstiftning införa en annan verkansprincip än den som kommer att gälla enligt EPC (se avsnitt 13.1.4). En patentbegränsning bör därför ges retroaktiv verkan från patentets giltighetsdag. Patentet blir

sålendes från början ogiltigt i de delar som faller utanför det snävare skyddsomfång som begränsningsförfarandet leder till.

#### 13.4.4 Skydd för tredje man vid patentbegränsning

Möjligheten till patentbegränsning påverkar i betydande grad avvägningen mellan patenthavarintresset, å ena sidan, och tredjemansintresset å den andra. 1979 års patentprocessutredning påpekade i detta sammanhang att patentkraven är avgörande för att bestämma patentskyddets omfattning och att tredje man, sedan ett patent har meddelats, av patentkraven skall kunna bedöma vad patentet framdeles kan komma att riktas på, om något eller några av patentkraven visar sig inte vara giltiga (SOU 1983:35, s. 111). Syftet med osjälvständiga krav i ett patent är att utgöra reservkrav i den mån ett självständigt patentkrav visar sig vara ohållbart. En konsekvens av det nu anförda är att en tredje man, som utnyttjar en teknik som faller inom skyddsomfånget enligt ett patents självständiga krav men utanför de osjälvständiga patentkraven, i princip bör gå fri, om det självständiga kravet faller. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom patentbegränsning i administrativ ordning kan emellertid leda till att tredje man möts av nya patentkrav som i samband med begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Även om det av allmänna patenträttsliga grunder följer att det måste föreligga ett klart uppfinningssamband mellan sådana uppgifter och de bestämmelser som ingår i det krav som begränsas, kan det vara svårt för tredje man att förutse exakt vilken inriktning patentet kan komma att få i samband med ett begränsningsförfarande. Särskilt gäller detta när det i beskrivningen angetts ett stort antal utföringsformer, något som är vanligt i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden. Det kan för den nu angivna situationen sättas i fråga, om det är skäligt att tredje man vid intrång i det begränsade patentet skall drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. Som stötande framstår detta i vart fall om en patenthavare trots vetskap om patenthindrande teknik avstått under lång tid från att begränsa patentet utan gör detta först i samband med en intrångstalan. Det bör därför finnas ett utrymme för att ogilla ett yrkande om skadestånd eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avser tiden innan patentbegränsningen gjordes. Bestämmelsen i 58 § andra stycket PL torde ge erforderligt stöd för en sådan tillämpning. Med en sådan lösning uppnås i huvudsak samma effekt som om patentbegränsningen getts verkan ex nunc utan att man behöver göra avsteg från den principiella lösningen om verkan ex tunc. Väsentligt är under alla förhållanden att man i rättstillämpningen skapar ett klart incitament för patenthavarna att inte avsiktligt eller onödigtvis dröja med att begära be-

gränsning av patent i den mån de har anledning att befara att patenten inte är fullt giltiga i ursprungligt skick.

Det ligger i sakens natur att ett motsvarande synsätt bör tillämpas när omformuleringar kommer till stånd i samband med en partiell ogiltighetsförklaring av ett patent eller under ett invändningsförfarande.

### 13.4.5 Vissa processuella frågor

När det gäller förhållandet till invändningsförfarandet enligt 24 och 25 §§ PL innebär PRV:s förslag att en patentbegränsning inte får begäras innan invändningsfristen (nio månader) har gått ut och inte heller så länge ett redan påbörjat invändningsförfarande pågår. Som PRV påpekat har en patenthavare emellertid f.n. möjlighet att själv göra invändning i syfte att avgränsa sitt patent mot nyhetsmaterial som upptäckts först efter patentbeviljandet och kan därigenom undgå en talan om ogiltighet (se prop. 1993/94:122, s. 55). Patenthavaren har således alltid möjlighet att genom egen eller annans invändning åstadkomma erforderlig avgränsning av patentet. Å andra sidan kan det, när ett särskilt patentbegränsningsförfarande införs, framstå som riktigare från systematisk synpunkt att invändningsförfarandet förbehålls tredje man och att patenthavaren hänvisas till att utnyttja begränsningsförfarandet. Det förutsätter i så fall att begränsning får begäras redan under invändningsfristen. Eftersom en materiell prövning enligt vad tidigare anförts inte skall företas under begränsningsförfarandet, skulle detta möjliggöra en snabbare handläggning än inom ramen för ett av patenthavaren initierat invändningsförfarande. Härigenom skulle också full parallellitet med EPC uppnås i fråga om förhållandet mellan invändnings- och begränsningsförfarandet. Övervägande skäl synes därför tala för en sådan ordning. I PL bör i enlighet härmed föreskrivas att patentbegränsning är utesluten, om det pågår ett invändningsförfarande. Dessutom bör den nuvarande möjligheten till ”självinvändning” slopas vilket stämmer med vad som numera gäller enligt EPC (se Official Journal 1994, s. 891 ff.). Detta kan lämpligen ske genom en ändring av 24 § PL. Skulle en patenthavare ha inlett ett begränsningsförfarande och en invändning görs därefter, bör invändningsförfarandet ges företräde och begränsningsförfarandet förklaras vilande i avbidan på utgången av invändningsförfarandet. Patenthavaren torde i praktiken vara tillgodosedd genom att de i begränsningsansökan begärda ändringarna av patentet lika väl kan åstadkommas inom ramen för invändningsförfarandet.

När det gäller förhållandet till en talan om ogiltighet ligger det närmast till hands – med beaktande av vad som föreslås i avsnitt 13.4.6 om att omformulering av patentkrav vid sådan talan skall kunna ske i samma omfattning som vid patentbegränsning – att en begäran om begränsning inte bör

få göras under den tid då en sådan talan är anhängig. Väcks en ogiltighetstalan efter det att ett begränsningsförfarande har inletts, förefaller det naturligt att domstolen med hänsyn till omständigheterna får avgöra, om utgången av begränsningsförfarandet skall avvaktas. Det kan i många fall tänkas vara mest rationellt att den föreslagna begränsningen i första hand hanteras i ogiltighetsmålet, eftersom käranden där inte har partsställning i PRV och det ändå är domstolen som ytterst avgör om en viss kravformulering är godtagbar och tillräckligt avgränsad från känd teknik. Huvudregeln skulle då vara att PRV vilandeförklarar begränsningsförfarandet såvida domstolen inte beslutar annorlunda. I och med att ogiltighetsmålet avgjorts saknas – liksom i motsvarande fall när en invändning har gjorts efter det att en begränsning begärts – uppenbarligen grund för att fullfölja begränsningsförfarandet. Det bör då kunna avskrivras från vidare handläggning.

När det gäller mål om intrång som inte är förenade med talan om ogiltighet synes det inte vara befogat att hindra patenthavaren från att under rättegången hos PRV begära en begränsning av patentet. En fortsatt handläggning av intrångsmålet bör därvid i de flesta fall kunna ske på grundval av den ändring av patentkraven som patenthavaren har begärt hos PRV. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid vara sådana, att en vilandeförklaring i avvaktan på PRV:s beslut är lämpligare. Vad nu sagts gäller också för det fall att patenthavaren hos PRV begärt begränsning av patentet redan innan han väckt talan om intrång. En begäran om patentbegränsning utesluter i sig inte att domstolen beslutar om interimistiska åtgärder.

En patenthavare bör i mål om intrång eller ogiltighet vara skyldig att upplysa domstolen om att en begäran om begränsning av patentet har gjorts hos PRV. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet bör i förekommande fall kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna.

#### 13.4.6 Omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet

När det gäller möjligheten till omformulering av patentkrav i samband med partiell ogiltigförklaring av patent har åtskilliga länder sedan länge intagit en liberalare hållning än vad som hittills har varit praxis enligt svensk rätt (jfr avsnitt 13.3). Man medger i dessa länder i princip att en omformulering av kraven får ske med stöd av uppgifter från patentbeskrivningen (innefattande eventuella ritningar). Vidare har vid den nyligen gjorda revisionen av EPC (se avsnitt 6.3.3) – förutom införandet av ett begränsningsförfarande enligt artiklarna 105 a–c – artikel 138 ändrats så, att en patenthavare garanteras rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med, som det får förstås, stöd av



uppgifter hämtade från patentbeskrivningen (se den s.k. Basic proposal, s. 197). Det förtjänar i sammanhanget också att nämnas att Stockholms tingsrätt under senare år i ett par domar (målen nr T7-1185-95 och T7-978-96), som inneburit partiell ogiltighet av patent, med hänvisning till den internationella utvecklingen gett uttryck för ett mindre restriktivt synsätt i omformuleringsfrågan än enligt tidigare praxis.

Genom införandet av ett system med administrativ patentbegränsning kommer frågan om en omformulering av patentkrav vid partiell ogiltighet i ett helt nytt läge och den gamla läran om "helt enkla fall" måste nu överges. Det framstår som nödvändigt att möjligheterna till omformulering blir desamma vid partiell ogiltighet som vid patentbegränsning i administrativ ordning. Från tredje mans synpunkt är det i princip utan betydelse, om en omformulering sker på det ena eller andra sättet. Domstolarna får genom sin särskilda sammansättning i patentmål också anses vara kompetenta att bedöma om ett omformulerat patentkrav är godtagbart i patenträttsligt hänseende. Även om en omformulering tillkommit genom ett patentbegränsningsförfarande blir det vid talan om ogiltighet ändå domstolen som ytterst avgör, om omformuleringen är godtagbar. En lösning i enlighet med vad som nu förordats innebär att möjligheterna till omformulering av patentkrav i mål om ogiltighet blir desamma för nationella svenska patent som för EPC-patent med rättsverkan i Sverige. Detta bör lämpligen komma till uttryck genom ett tillägg till 52 § PL.

#### 13.4.7 Vissa frågor om tillämpningen av patentbegränsning på patent som meddelats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen

PRV har i sitt förslag inte berört frågan om reglerna om patentbegränsning skall gälla också äldre patent eller bara patent som kommer att meddelas efter ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Hur det förhåller sig enligt EPC på den här punkten är f.n. oklart. I artikel 7 i slutdokumentet från revisionskonferensen finns bestämmelser ("transitional provisions") som i princip förutsätter att den reviderade versionen av EPC inte skall tillämpas på EPC-patent som beviljats före ikraftträdandet av den reviderade versionen. Detta gäller emellertid "unless otherwise decided" av förvaltningsrådet. Det anges vidare att ett beslut av rådet i denna fråga skall tas senast den 30 juni 2001. Därvid krävs kvalificerad majoritet (se bilaga 5). Huruvida ett sådant beslut kan komma att omfatta de nya bestämmelserna om patentbegränsning går inte att förutse i dagens läge.

Oavsett vad som kan komma att gälla enligt EPC i denna del bör emellertid de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning omfatta också patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstift-

ningen. Det gäller både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i Sverige. En annan ordning skulle avsevärt fördröja och minska det praktiska värdet av reformen. Något principiellt hinder mot att låta de nya bestämmelserna tillämpas även på äldre patent kan inte anses föreligga. Det kan emellertid av rättssäkerhetsskäl vara befogat att införa en övergångsbestämmelse till skydd för tredje man som – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet i god tro påbörjat ett sådant utnyttjande av den ifrågavarande uppfinningen som formellt kommer att innebära ett intrång i det med tillämpning av de nya bestämmelserna begränsade patentet till följd av att det i de ändrade patentkraven införts nya bestämmelser hämtade från beskrivningen. Ett sådant utnyttjande bör rimligen få fortsättas utan hinder av patentet. Härigenom tillskapas en rätt för tredje man som i princip svarar mot vad som gäller enligt 74 och 92 §§ PL vid ”återupprättande” av svenska och europeiska patent (se prop. 1977/78:1, s. 370 ff. och s. 387 ff.). Denna rätt skiljer sig från den s.k. för användarrätten enligt 4 § PL genom det strikta kravet på god tro hos tredje man.

## 14 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Det är med hänsyn till bl.a. det samband som råder med de förslag som kommer att läggas fram av Varumärkeskommittén och Mönsterutredningen svårt att bedöma vid vilken tidpunkt författningsförslagen bör kunna träda i kraft. Någon bestämd tidpunkt för detta anges därför inte. Förslagen bör dock kunna träda i kraft senast vid årsskiftet 2002/03.

De mål i PBR och i Stockholms tingsrätt som berörs av reformen och som har avgjorts före ikraftträdandet bör handläggas enligt äldre bestämmelser. Det sagda gäller också eventuella mål om växtförädlarrätt som har avgjorts i tingsrätterna vid den angivna tidpunkten. De mål i vilka huvudförhandling har påbörjats före ikraftträdandet bör behandlas på samma sätt och följaktligen handläggas enligt äldre bestämmelser.

Denna övergångsreglering innebär att de mål som vid ikraftträdandet har överklagats eller med stöd av övergångsbestämmelserna kommer att överklagas till RR (mål från PBR), Svea hovrätt (patentmål och mål om växtförädlarrätt från Stockholms tingsrätt), övriga hovrätter (mål om växtförädlarrätt) eller till HD (patentmål och mål om växtförädlarrätt) inte kommer att påverkas av den föreslagna regleringen. Sådana mål kommer att handläggas i enlighet med äldre bestämmelser.

De mål i PBR som inte har avgjorts vid tiden för ikraftträdandet skall överlämnas till Patentdomstolen resp. till allmän förvaltningsdomstol, dvs. i det här fallet till Länsrätten i Gävleborgs län (14 § lagen [1971:289] om allmänna förvaltningsdomstolar). I Patentdomstolen skall målen – som kommer att betecknas ärenden – att handläggas enligt de nya bestämmelserna. I förvaltningsdomstolarna kommer de aktuella målen att handläggas enligt de regler som gäller för den verksamheten.

De patentmål i Stockholms tingsrätt och de mål om växtförädlarrätt som inte har avgjorts i tingsrätterna vid ikraftträdandet eller där huvudförhandling inte har påbörjats vid den tidpunkten skall överlämnas till Patentdomstolen och handläggas enligt de nya bestämmelserna.

Jag utgår från att PBR och Stockholms tingsrätt inför ikraftträdandet av den föreslagna regleringen planerar sin verksamhet så, att det inte uppstår några onödiga övergångsproblem. Man bör t.ex. i PBR vara uppmärksam på att några beslut inte kan meddelas efter ikraftträdandet. Det gäller såle-

des att hålla eventuella överläggningar i så god tid före den angivna tidpunkten att beslut också hinner meddelas.

I övrigt torde några övergångsbestämmelser inte behövas annat än i fråga om reglerna om patentbegränsning i 40 a–40 e §§ samt 52 § andra stycket PL (se avsnitten 13.4.7 och 15.4).

## 15 Författningskommentar

### 15.1 Förslaget till patentprocesslag

#### 1 §

I paragrafen anges patentprocesslagens tillämpningsområde. I punkterna 1–3 regleras närmare vilka mål och ärenden som lagen tar sikte på.

Enligt *första punkten* gäller patentprocesslagen handläggningen i domstol av tvistemål och brottmål enligt vad som föreskrivs i PL och i växtförädlarrättslagen. I 65 § PL och i 10 kap. 3 § växtförädlarrättslagen (se avsnitten 15.4 och 15.10) anges vilka mål det är fråga om.

Enligt *andra punkten* gäller patentprocesslagen handläggningen i domstol av tvistemål enligt vad som föreskrivs i lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar och i lagen om försvarsuppfinningar. Enligt 9 § lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar är Patentdomstolen behörig domstol i mål om tillämpningen av den lagen (se avsnitt 15.2). I 14 § lagen om försvarsuppfinningar sägs att talan om ersättning enligt paragrafen skall väckas vid Patentdomstolen (se avsnitt 15.6).

Enligt *tredje punkten* gäller patentprocesslagen handläggningen i domstol av ärenden som rör överklagande av beslut av PRV och av Statens växtsortnämnd enligt vad som föreskrivs i PL, växtförädlarrättslagen, VL, och ML. I de nämnda författningarna finns bestämmelser om överklagande m.m. (se t.ex. 27 § patentlagen).

#### 2 §

I bestämmelsen anges de domstolar som skall pröva de i 1 § angivna målen och ärendena.

I paragrafens första stycke slås fast att Stockholms tingsrätt skall vara Patentdomstol. Paragrafens andra stycke innehåller en bestämmelse om att Patentöverdomstolen knyts till Svea hovrätt. Som sista instans dömer HD enligt tredje stycket.

*Patentdomstolen* blir, som har berörts i den allmänna motiveringen (se avsnitt 8.2), inte att anse som en specialdomstol i egentlig mening. Där-  
emot är Patentdomstolen, i likhet med vad som gäller beträffande fastig-  
hetsdomstolarna och miljödomstolarna, att anse som en särskild domstol.  
Det innebär att en talan som borde ha väckts vid Patentdomstolen men  
som väcks vid en tingsrätt i princip skall avvisas utan foruminvändning  
(jfr dock 10 kap. 20 a § RB) och att högre rätt har att självmant beakta  
forumfrågan (10 kap. 17 § första stycket 1 och 19 § RB).

Det förutsätts att Patentdomstolens verksamhet kommer att utövas på  
en bestämd avdelning i tingsrätten, nämligen f.n. på tingsrättens sjunde  
avdelning. I avsnitt 9 har närmare utvecklats hur verksamheten i Pa-  
tentdomstolen och på tingsrättens sjunde avdelning i övrigt kan organise-  
ras.

*Patentöverdomstolens* verksamhet bör hållas samman på en särskild  
enhet inom en avdelning i hovrätten. Det förutsätts att det blir på den av-  
delning som f.n. handlägger patentmål och hovrättens övriga immaterial-  
rättsliga mål, dvs. andra avdelningen (se avsnitt 10.5). På denna avdelning  
får man dock räkna med att det kommer att handläggas också andra mål.  
Antalet immaterialrättsliga mål och från Patentdomstolen överklagade  
ärenden torde nämligen inte bli så stort att det kan sysselsätta en hel hov-  
rättsavdelning.

### 3 §

Paragrafen innebär att RB:s respektive ärendelagens bestämmelser i prin-  
cip är tillämpliga i domstolarna. I patentprocesslagen har i huvudsak en-  
dast tagits upp bestämmelser som innefattar avvikelser eller tillägg till  
RB:s respektive ärendelagens regler. Av hänvisningen följer att RB eller  
ärendelagen, beroende på om handläggningen rör ett mål eller ett ärende,  
gäller i alla de hänseenden som inte regleras särskilt i patentprocesslagen.

Enligt paragrafens *första mening* skall vad som är föreskrivet om tvis-  
temål och brottmål i allmän domstol tillämpas även på Patentdomstolen  
och Patentöverdomstolen samt vid HD:s prövning av mål som avses i pa-  
tentprocesslagen, om inte annat följer av den lagen eller av annan författ-  
ning. Exempel på sådana avvikande bestämmelser i patentprocesslagen  
finns bl.a. när det gäller sammansättningen i Patentdomstolen och i Pa-  
tentöverdomstolen (se 7 och 13 §§). Från patentprocesslagen avvikande  
bestämmelser i annan författning finns t.ex. i 63 § PL och i 10 kap. växt-  
förädlarrättslagen.

Enligt paragrafens *andra mening* skall ärendelagen tillämpas vid  
handläggning av ärenden, om inte annat sägs i patentprocesslagen eller i  
annan författning. Avvikande bestämmelser i patentprocesslagen finns

bl.a. när det gäller sammansättningen i Patentdomstolen och i Patentöverdomstolen (se 8 och 13 §§).

#### 4 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om de olika slag av ledamöter som skall finnas i Patentdomstolen. I domstolen skall finnas lagfarna och tekniskt kunniga ledamöter. De tekniskt kunniga ledamöterna kallas patentråd. En av de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i domstolen. Det ankommer på ordföranden att leda verksamheten i domstolen. En bestämmelse som lägger fast detta förhållande bör införas i tingsrättsinstruktionen (jfr 4 § i instruktionen).

Eftersom antalet mål och ärenden i Patentdomstolen kommer att bli förhållandevis stort kan det finnas behov av att utse en eller flera vice ordförande, till vilken eller vilka Patentdomstolens ordförande kan delegera olika arbetsuppgifter. Till skillnad från vad som gäller beträffande ordföranden i Patentdomstolen har det inte ställts upp något krav på att den som skall vara vice ordförande måste vara lagfaren domare. Ett patentråd kan således utses till vice ordförande i domstolen.

#### 5 §

I paragrafen föreskrivs att det skall ankomma på regeringen att utse ordförande och vice ordförande i Patentdomstolen samt att utnämna patentråd. Till skillnad från vad som gäller beträffande fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna (5 § lagen [1969:246] om domstolar i fastighetsmål, 20 kap. 6 § miljöbalken och 40 § tingsrättsinstruktionen) medger bestämmelsen inte att beslutanderätten när det gäller ordförande och vice ordförande kan delegeras till tingsrätten. Tanken bakom detta är att – i förhållandet till Stockholms tingsrätt – värna Patentdomstolens integritet. Det har nämligen från olika håll uttryckts oro över att den verksamhet som nu flyttas från PBR till Patentdomstolen kan komma i kläm när den inryms i en så stor organisation som Stockholms tingsrätt. Makten att utse ordförande och vice ordförande i domstolen är sålunda förbehållen regeringen och kan inte delegeras till tingsrätten.

#### 6 §

Paragrafen – som har en viss motsvarighet i nuvarande 68 § PL – ger Patentdomstolens ordförande rätt att låta en annan tekniskt kunnig person än ett patentråd delta i handläggningen och avgörandet av ett mål eller ett

ärende (se avsnitt 10.4). Förutsättningen för att så skall få ske är att det i målet eller ärendet ställs krav på särskild teknisk sakkunskap. Det bör emellertid framhållas att det inte är nödvändigt att den aktuella tekniska sakkunskapen helt saknas bland patentråden. Bestämmelsen kan tillämpas i mål där de tekniska frågorna är av sådan beskaffenhet, att den ena tekniska ledamoten lämpligen bör vara en s.k. facktekniker. Enligt vad som sagts är det i dag förhållandevis vanligt i patentmål att de tekniskt kunniga ledamöterna i tingsrätten och i hovrätten består av ett patenträttsråd från PBR och en facktekniker. Denna ordning har visat sig fungera väl. Det är inte meningen att nu göra någon ändring i detta hänseende.

Enligt bestämmelsen är det Patentdomstolens ordförande som helt fritt och på eget ansvar väljer ut den tekniskt kunniga person som skall delta i domstolen. Det nuvarande systemet med att regeringen förordnar ett antal personer som rättens ordförande i tingsrätten och hovrätten sedan kan välja bland är, som framhållits i den allmänna motiveringen, inte ändamålsenligt. Det ligger i sakens natur att Patentdomstolens ordförande i denna angelägenhet bör samråda med patentråden i domstolen. Även parterna kan i princip beredas tillfälle att lämna synpunkter i frågan, självfallet inte på *vem* som skall förordnas men t.ex. på vilka kunskaper som den tekniske ledamoten lämpligen bör besitta. I praktiken är det troligt att det i Patentdomstolen upprättas en informell lista över personer som är villiga att åta sig uppdrag som särskild ledamot i domstolen.

Av sista meningen följer att vad som i patentprocesslagen sägs om patentråd gäller även sådan särskild ledamot.

## 7 §

I paragrafen anges Patentdomstolens sammansättning i tvistemål och brottmål.

Paragrafens *första stycke* första mening innehåller bestämmelser om Patentdomstolens sammansättning vid huvudförhandling i tvistemål och brottmål. Regeln innebär att antalet ledamöter i Patentdomstolen vid huvudförhandling i normalfallet skall vara fyra, varav två lagfarna domare och två patentråd. Endast en lagfaren ledamot kan vara rättens ordförande vid huvudförhandling i tvistemål och brottmål. Det framgår av första stycket tredje meningen.

Patentdomstolen har dock – om det finns skäl för det – möjlighet att låta ytterligare en ledamot ingå i domstolen. Detta framgår av andra meningen. Denna möjlighet torde i första hand utnyttjas i mer omfattande mål, t.ex. när huvudförhandlingen skall pågå en längre tid. Det är emellertid inget som hindrar att Patentdomstolen dömer i den större sammansättningen även i mål som är tidsmässigt av mer normal omfattning, t.ex. i ett



särskilt komplicerat mål där det kan finnas anledning att förstärka domstolen med ytterligare en lagfaren ledamot eller med ytterligare ett patentråd. Vad för slags ledamot man väljer blir beroende av om det rör sig om komplicerade rättsliga eller tekniska frågor. En annan situation där Patentdomstolen kan ha anledning att utöka antalet ledamöter är om det anses värdefullt från utbildningssynpunkt att låta en lagfaren domare eller ett patentråd delta i en huvudförhandling.

Enligt första stycket fjärde meningen behåller Patentdomstolen sin domförhet, om det sedan huvudförhandlingen har påbörjats inträffar förfall för en av ledamöterna.

Enligt *andra stycket* första meningen skall Patentdomstolen vid huvudförhandling i förenklad form (42 kap. 20 § RB) bestå av en lagfaren ledamot. Om rätten anser det lämpligt får domstolen vid en sådan huvudförhandling bestå av en lagfaren ledamot och ett patentråd. Bestämmelsen är tänkt för det fallet att Patentdomstolen vid en muntlig förberedelse består av en lagfaren domare och ett patentråd (se 7 § tredje stycket första meningen) och att domstolen vid denna förhandling övergår till huvudförhandling i förenklad form. Utan en sådan regel skulle nämligen patentrådet inte kunna delta i målets avgörande. I en sammansättning med en lagfaren ledamot och ett patentråd för den lagfaren ledamoten ordet. Det framgår av *andra stycket* tredje meningen. Det finns således – till skillnad från vad som gäller vid handläggning av ärenden (se 8 §) – ingen möjlighet för ett patentråd att vara rättens ordförande vid handläggning och avgörande av ett tvistemål eller ett brottmål.

Enligt bestämmelsen i *tredje stycket* första meningen skall Patentdomstolen vid avgörande av mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången ha den sammansättning som anges i *andra stycket*, dvs. normalt bestå av en lagfaren ledamot. I vissa fall kan frågans beskaffenhet motivera att domstolen vid den förberedande handläggningen, t.ex. vid en muntlig förberedelse, består av såväl en lagfaren ledamot som ett patentråd. Detta överensstämmer med vad som nu gäller enligt 66 § *andra stycket* PL.

Bestämmelsen i *tredje stycket* andra meningen, som för tingsrätternas del har sin motsvarighet i 1 kap. 3 c § RB, innebär att Patentdomstolen vid avgörande av mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången i vissa fall får ha den sammansättning som anges i första stycket, dvs. den sammansättning som är föreskriven för huvudförhandling. Det sistnämnda kan vara av betydelse exempelvis vid prövning av vissa frågor rörande interimistiska förbud, där det inte anses tillräckligt att domstolen består av en lagfaren ledamot eller av en lagfaren ledamot och ett patentråd.

Förutsättningarna för att Patentdomstolen skall kunna avgöra ett mål utan huvudförhandling anges i 42 kap. 18 § RB.

I 1 kap. 3 e § RB (prop. 1992/93:213) regleras de grundläggande förutsättningarna för delegering av arbetsuppgifter till domstolsbiträden. I paragrafens första stycke föreskrivs att åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman vid tingsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen. I paragrafens andra stycke föreskrivs vidare att bestämmelserna i 4 kap. 13 § RB gäller även för andra tjänstemän än domare när de utför åtgärder enligt första stycket. 1 kap. 3 e § RB torde på grund av den allmänna hänvisningen i 3 § vara tillämplig också i Patentdomstolen.

## 8 §

I paragrafen anges Patentdomstolens sammansättning i ärenden.

Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med vad som nu gäller beträffande sammansättningen i PBR vid avgörande av överklagade beslut från PRV och Statens växtsortnämnd. Dock finns det ingen möjlighet för Patentdomstolen att avgöra vissa frågor i plenum eller med deltagande av samtliga lagfarna ledamöter.

Enligt *första stycket* består Patentdomstolen i ärenden enligt 1 § 3, dvs. ärenden som rör överklagande av beslut av PRV och av Statens växtsortnämnd, av tre ledamöter. Om det finns skäl för det, får antalet ledamöter dock utökas med en (antingen med ytterligare en lagfaren ledamot eller med ytterligare ett patentråd; jfr kommentaren till 7 § första stycket).

I ärenden om patent, som inte gäller pantsättning av patent eller patentansökan, samt i ärenden om växtförädlarrätt skall minst en av ledamöterna vara lagfaren och minst två vara patentråd. En lagfaren ledamot skall således alltid delta, vilket är en skärpning i förhållande till vad som nu gäller enligt lagen om PBR. Skälet till detta är bl.a. att Patentdomstolen i praktiken kommer att vara sista instans i angivna ärenden (se kommentaren till 12 §).

I övriga patentärenden samt i ärenden om varumärken och mönster skall minst två av ledamöterna vara lagfarna. Samtliga ledamöter kan alltså i princip vara lagfarna, vilket också i de flesta fall torde vara den normala sammansättningen i sådana ärenden.

Rättens ordförande vid handläggning och avgörande av ett ärende kan vara antingen en lagfaren ledamot eller ett patentråd.

Det torde vara unikt att en icke lagfaren ledamot skall kunna fungera som ordförande vid handläggning och avgörande av ett ärende i en allmän domstol. Det förtjänar emellertid påpekas att det i PBR under en lång följd av år har förekommit att tekniskt kunniga patenträttsråd har varit ordförande på avdelning i domstolen. Detta har enligt vad allmänt omvittnats

varit mycket framgångsrikt och det finns därför ingen anledning att nu ändra på det.

Bestämmelsen i *andra stycket* innebär att Patentdomstolen vid handläggning av ett ärende, som inte innebär ett avgörande i sak, t.ex. vid ett sammanträde, är *domför* med en ledamot, dvs. med en lagfaren ledamot eller ett patentråd. Det finns alltså inget som hindrar att tre – eller fyra – ledamöter deltar i domstolen vid en sådan handläggning.

En lagfaren ledamot eller ett patentråd är följaktligen behörig att ensam fatta olika typer av handläggningsbeslut och att avgöra ärenden på annat sätt än i sak, t.ex. genom beslut om avskrivning efter återkallelse. Det är emellertid inget som hindrar att den lagfarna ledamoten eller patentrådet hänskjuter frågan till avgörande i den större sammansättningen.

Även ärendelagens bestämmelser ger möjlighet att delegera arbetsuppgifter till domstolsbiträden (jfr kommentaren till 7 §).

## 9 §

Bestämmelsen som har behandlats i avsnitt 12.3.1.3 innebär att PRV och Växsortsnämnden inte skall vara parter i domstolen, dvs. att 11 § ärendelagen inte skall tillämpas.

## 10 §

Trots att olika rättegångsformer i princip gäller för handläggningen av mål och ärenden enligt denna lag – RB:s regler respektive reglerna i ärendelagen – följer av denna paragraf att ett mål och ett ärende som rör patent får handläggas gemensamt i Patentdomstolen. Frågan om gemensam handläggning har behandlats i avsnitt 12.3.1.2. Det krav som ställs upp för gemensam handläggning är att det skall vara till fördel för utredningen. Sker det en förening av ett mål och ett ärende skall handläggningen följa reglerna för tvistemål.

Av paragrafens fjärde mening framgår *hur* en invändares talan i ett ärende som rör ett från PRV överklagat beslut skall uppfattas efter det att Patentdomstolen har beslutat att ett tvistemål och ett ärende som rör patent skall handläggas gemensamt. En invändares talan i ett ärende anses därvid utgöra talan om ogiltighetsförklaring av patentet.

Kumulation av ett tvistemål och ett ärende kan bli aktuell i t.ex. följande situation. I Patentdomstolen pågår ett mål om patentintrång. Samtidigt har den som är svarande i det målet (och som möjligen genstämt på ogiltighet) till domstolen överklagat ett beslut varigenom PRV har avslagit en invändning mot det aktuella patentet. Genom att handlägga tvistemålet och

ärendet i *en* rättegång och avgöra frågorna samtidigt kan man uppnå betydande tidsvinster och kostnadsbesparingar. Alternativet torde annars i de flesta fall vara att först avgöra ärendet och avvakta att detta beslut vinner laga kraft. Under tiden får tvistemålet vila. Särskilt i jämförelse med nu rådande förhållanden ter sig kumulationsmöjligheten som fördelaktig. I motsvarande fall i dag måste man i allmänhet först avvakta PBR:s avgörande av invändarens talan vilket kan ta något år. Fullföljer dessutom invändaren talan hos RR, kan det ta något år till innan tvistemålet kan slutligt handläggas.

Om det däremot i Patentdomstolen upplyses att det – samtidigt som det i domstolen pågår ett mål om patentinfrång – i *PRV* pågår ett invändningsförfarande om samma patent, kan det naturligtvis inte bli fråga om kumulation. Kumulation förutsätter ju att tvistemålet och ärendet förekommer samtidigt i Patentdomstolen. I ett sådant fall får Patentdomstolen, enligt de allmänna regler som gäller beträffande vilandeförklaring av mål (32 kap. 5 § RB), ta ställning till om tvistemålet skall vila i avvaktan på att *PRV* i ett slutligt beslut antingen upphäver patentet eller avslår invändningen.

Paragrafen ger således domstolen en fakultativ möjlighet att kumulera ett mål och ett ärende. Det bör framhållas att en sådan åtgärd inte förutsätter ett yrkande från en part. Det är tillräckligt att det är till fördel för utredningen. Domstolen avgör alltså i princip *ex officio* om ett ärende och ett mål skall handläggas gemensamt men kan förväntas att i de flesta fall inhämta parternas synpunkter på om så bör ske.

Har ett mål och ett ärende förenats med stöd av den nu behandlade paragrafen kan de när som helst skiljas i sär. Det framgår av sista meningen.

## 11 §

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.5.1.2. Den innebär att Patentdomstolen, om det är till fördel för utredningen, får förordna att parterna skall före huvudförhandlingen i målet till domstolen ge in skriftliga sammanfattningar av sina yrkanden och invändningar samt de omständigheter som de grundas på. Enligt andra meningen kan parterna hänvisa till sammanfattningarna i stället för att muntligen utveckla sin talan vid huvudförhandlingen. Det som anges i sammanfattningarna blir därmed processmaterial utan att dessa särskilt behöver läsas upp vid huvudförhandlingen.

Det bör framhållas att den nu aktuella bestämmelsen inte utesluter en tillämpning av 42 kap. 16 § RB. Enligt den paragrafen bör rätten, innan förberedelsen avslutas, om det är till fördel för utredningen göra en skriftlig sammanfattning av parternas ståndpunkter såsom de uppfattas av rätten. Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över en sådan sammanfatt-

ning. Vilken regel – 11 § patentprocesslagen eller 42 kap. 16 § RB – domstolen skall tillämpa i ett mål blir beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen bör självfallet samråda med parterna i en sådan fråga. I praktiken torde det oftast vara mest lämpligt att parterna själva svarar för sammanfattningarna.

## 12 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Patentdomstolens avgöranden. Bakgrunden till bestämmelserna framgår av avsnitt 11.1.

Enligt bestämmelsen i *första stycket*, som reglerar frågan om överklagande av Patentdomstolens avgöranden i tvistemål och brottmål, skall domstolens dom eller beslut i sådana mål överklagas enligt de allmänna bestämmelserna i RB.

Det bör framhållas att denna regel har tagits in i patentprocesslagen endast för att få en klar och tydlig reglering. Det är med hänsyn till hänvisningen i 3 § till bestämmelserna i RB egentligen inte nödvändigt att i patentprocesslagen ha en sådan överklagandebestämmelse.

I *andra stycket* finns bestämmelser om överklagande av Patentdomstolens avgöranden i ärenden. Regleringen innebär ett fullföljdsförbud med s.k. ventil i fråga om såväl slutliga beslut som beslut under rättegången. Patentdomstolen avgör således suveränt om en fråga som har avgjorts genom ett beslut kan ha ett sådant prejudikatintresse att beslutet bör få överklagas. Det blir sedan Patentöverdomstolen som slutligen avgör om prövningstillstånd skall ges (39 § tredje stycket 1 ärendelagen).

Enligt bestämmelsen i *tredje stycket* överklagas ett ärende som har handlagts gemensamt med ett tvistemål enligt bestämmelserna i första stycket. Detta följer egentligen direkt av 10 § tredje meningen, där det sägs att gemensam handläggning sker med tillämpning av bestämmelserna om tvistemål.

## 13 §

Bestämmelsen, som reglerar Patentöverdomstolens sammansättning i mål och ärenden, har behandlats i avsnitten 12.3.2.1. och 12.5.2.1.

Enligt paragrafens *första stycke* första mening skall Patentöverdomstolen i mål och ärenden bestå av tre lagfarna och två tekniskt kunniga ledamöter, om patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet. Har den överklagade domen eller det överklagade beslutet avgjorts av endast lagfarna ledamöter i Patentdomstolen, skall Patentöverdomstolen bestå av fyra lagfarna domare. Det följer av andra meningen.

Av första stycket tredje meningen framgår att Patentöverdomstolen, om det finns skäl för det, får utöka antalet ledamöter med en. Skäl att utöka antalet ledamöter bör normalt anses föreligga när Patentdomstolen har tillämpat 7 § första stycket andra meningen eller 8 § första stycket andra meningen och dömt med ytterligare en ledamot. Det är emellertid i motsats till vad som gäller i dag enligt 67 § PL inget formellt krav att Patentöverdomstolen alltid skall bestå av fler ledamöter än vad Patentdomstolen har gjort vid sitt avgörande.

Enligt första stycket fjärde meningen behåller Patentöverdomstolen sin domförhet, om det sedan en huvudförhandling eller ett sammanträde har påbörjats inträffar förfall för en av ledamöterna.

I *andra stycket* har tagits in den nuvarande regeln i 67 § andra stycket PL, som innebär att Patentöverdomstolen är domför utan tekniskt kunniga ledamöter, om sådana uppenbarligen inte behövs. När bestämmelsen i 67 § andra stycket infördes uttalades i förarbetena (prop. 1985/86:86, s. 48) bl.a. att avsikten med regeln var att hovrätten t.ex. skall kunna skriva av ett mål efter återkallelse av talan utan att behöva anlita de tekniskt sakkunniga ledamöterna. Ett annat exempel på när 13 § andra stycket kan komma att tillämpas är när Patentdomstolen har avgjort t.ex. ett ärende om mönster med deltagande av ett patentråd och Patentöverdomstolen finner att deltagande av tekniskt kunniga ledamöter uppenbarligen inte behövs.

I *tredje stycket* har tagits in regler om Patentöverdomstolens sammansättning vid behandling av frågor om prövningstillstånd. Prövningstillstånd vid överklagande till Patentöverdomstolen kommer i princip endast att bli aktuellt i ärenden. Det bör framhållas att 13 § andra stycket, att Patentöverdomstolen i vissa fall – trots att patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet – är domför utan tekniskt kunniga ledamöter, inte får tillämpas vid sådan handläggning som avses i tredje stycket. Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall Patentöverdomstolen sålunda alltid bestå av två lagfarna ledamöter och en tekniskt kunnig ledamot, om patentråd har deltagit i det överklagade avgörandet.

När det gäller beslut om avskrivning samt delegation av beslutanderätt i olika frågor tillämpas – med stöd av hänvisningen i 3 § – 2 kap. 4 § fjärde–sjätte styckena RB. Det gäller i både mål och ärenden.

## 14 §

Bestämmelsen, som har behandlats i avsnitt 10.4, innebär att Patentöverdomstolen från fall till fall förordnar de tekniskt kunniga ledamöter som skall delta i handläggningen av ett mål eller ett ärende. I Patentöverdomstolen finns nämligen – till skillnad från Patentdomstolen – inga fasta tekniska ledamöter.

## 15 §

Bestämmelsen, som har en viss motsvarighet i 13 § andra stycket ärendelagen, har behandlats i avsnitt 12.5.2.2.

Utgångspunkten är att en huvudförhandling i ett allmänt patentmål eller ett mål om växtförädlarrätt skall avse målet i dess helhet och följa reglerna i RB om huvudförhandling i tvistemål. Den aktuella bestämmelsen medger emellertid att Patentöverdomstolen och HD (se kommentaren till 17 §) fritt kan bestämma om lämpliga begränsningar. Det är självklart att domstolarna därvid bör samråda med parterna.

Som framhållits i den allmänna motiveringen kan i vissa fall sakförhållandena i patentmål och i mål om växtförädlarrätt ha blivit helt klarlagda under handläggningen i första instans och den muntliga handläggningen i överrätterna bör i sådana fall med fördel kunna inskränkas till att i huvudsak avse ev. upptagning av muntlig bevisning samt plädering. Ett typfall är som tidigare har nämnts ett patentmål där den enda återstående frågan egentligen är huruvida tillräcklig uppfinningshöjd föreligger i förhållande till känd teknik.

## 16 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Patentöverdomstolens avgöranden. Syftet med bestämmelserna har behandlats i avsnitt 11.2.

Regleringen innebär – i likhet med vad som gäller vid överklagande av Patentdomstolens beslut i ärenden (se 12 § andra stycket) – ett fullföljdsförbud med s.k. ventil. Det gäller Patentöverdomstolens samtliga avgöranden i mål eller ärenden, dvs. domar och beslut (såväl slutliga beslut som beslut under rättegången). Patentöverdomstolen avgör således om en fråga kan ha ett sådant prejudikatintresse att ett överklagande bör tillåtas. Det blir sedan Högsta domstolen som – om Patentöverdomstolen har tillåtit ett överklagande – slutligen avgör om prövningstillstånd skall ges (54 kap. 10 § RB).

## 17 §

Paragrafen innebär att 15 § skall tillämpas också vid handläggningen i HD. HD kan således begränsa huvudförhandlingen i ett tvistemål som rör patent eller växtförädlarrätt till att utreda parternas ståndpunkter, till att ta upp muntlig bevisning eller på det sätt som annars är till fördel för handläggningen. När det gäller bestämmelsens närmare tillämpning hänvisas till kommentaren till 15 §.

**18 §**

Bestämmelsen, som har behandlats i avsnitt 12.6.2, innebär att rätten i vissa fall är skyldig att förordna om handläggning inom stängda dörrar. Det överensstämmer med vad som f.n. gäller i PBR.

## 15.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

**9 §**

Ändringarna i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och den föreslagna patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen är Patentdomstolen behörig domstol i mål om tillämpningen av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar. Några särskilda bestämmelser om domstolarnas sammansättning i sådana mål behövs inte, eftersom detta regleras av patentprocesslagen (se 7 och 13 §§ patentprocesslagen).

## 15.3 Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

**47 §**

Ändringen i paragrafens *första stycke* innebär att Patentdomstolen, i motsats till PBR, inte skall kunna pröva ett överklagande av en invändare om denne har återkallat sin talan. Skälen till denna ändring har behandlats i avsnitt 12.2.

Övriga ändringar i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen i *andra stycket* skall registreringsmyndighetens beslut överklagas till Patentdomstolen. Paragrafens tredje stycke har upphävts, eftersom frågan om överklagande av Patentdomstolens beslut regleras i patentprocesslagen (se 12 och 16 §§).

**63 §**

Ändringen i paragrafens *andra stycke* innebär att Patentdomstolen, i motsats till PBR, inte skall kunna pröva ett överklagande av en invändare om



denne har återkallat sin talan. Skälen till denna ändring har behandlats i avsnitt 12.2.

Ändringen i *tredje stycket* är av redaktionell art.

## 15.4 Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

### 24 §

Skälen för den föreslagna ändringen av paragrafens *första stycke* framgår av avsnitt 13.4.5. Genom ändringen markeras att s.k. självinvändning inte längre får ske. Avfattningen svarar mot vad som föreskrivs i 20 § andra stycket VL och 18 § andra stycket i det av Mönsterutredningen nyligen framlagda förslaget till lag om ändring i ML (SOU 2000:79).

### 26 §

Ändringen i paragrafens *första stycke* innebär att Patentdomstolen, i motsats till PBR, inte skall kunna pröva ett överklagande av en invändare om denne har återkallat sin talan. Skälen till denna ändring har behandlats i avsnitt 12.2.

### 27 §

Ändringarna i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och patentprocesslagen. Enligt *första stycket* skall PRV:s beslut om en ansökan om patent överklagas till Patentdomstolen.

Paragrafens nuvarande andra stycke har upphävts, eftersom frågan om överklagande av Patentdomstolens beslut regleras i patentprocesslagen (se 12 och 16 §§). I det stycket finns i dag också ett förbud mot att låta ett överklagande avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet. Någon motsvarighet till nämnda förbud har inte tagits upp i patentprocesslagen. Skälen till detta har behandlats i avsnitt 11.1.2.

Enligt bestämmelsens tidigare tredje stycke, som nu blir *andra stycke*, skall bestämmelsen i 22 § femte stycket om utlämnande av handling som rör företagshemligheter tillämpas i Patentdomstolen, Patentöverdomstolen och i HD.

**36 §**

Ändringen i bestämmelsens *andra stycke* är av rent redaktionell art.

**40 a §**

Av paragrafens *första stycke* följer att annan än patenthavaren inte får begära begränsning av ett patent. Rätten att begära begränsning omfattar som en följd av artikel 2 EPC jämförd med 81 § även innehavare av europeiska patent med giltighet i Sverige. Vidare framgår av första stycket att en begränsning förutsätter att det görs en ändring av patentkraven. Motsvarande föreskrift finns i den nya artikeln 105 a EPC. Den är motiverad av att det är patentkraven som bestämmer patentskyddets omfattning och är avsedd att tydliggöra att en begränsning inte är möjlig eller tillåten genom en ändring enbart av ett patents beskrivning (innefattande förekommande ritningar). Föreskriften avviker från PRV:s författningsförslag som medger att en begränsning sker genom enbart en beskrivningsändring. Beskrivningen får emellertid också ändras, om det behövs med anledning av de ändrade patentkraven. En begränsningsbegäran får avse såväl att avgränsa patentkraven gentemot känd teknik som att undanröja andra allvarliga brister i patentkraven. Patenthavaren behöver inte i sin begäran ange skälen för patentbegränsningen men bör tydligt ange i vilka avseenden de nya kraven skiljer sig från de tidigare. I patentkungörelsen (1967:838) (PK) bör i anslutning härtill införas en föreskrift om att patenthavaren är skyldig att ange var de nya bestämningarna i patentkraven har sin motsvarighet i de handlingar som ingick i patentansökningen när den gjordes, dvs. i fråga om svensk ansökan grundhandlingarna (jfr 19 § första stycket PK).

Enligt *andra stycket* skall en begäran om begränsning göras skriftligen. Om skriftlighetskravet i 8 § utgår (se prop. 2000/01:13 och SFS 2000:1158) för att möjliggöra en elektronisk ingivning kan det föranleda att detta krav bör utgå. Av andra stycket följer vidare att en begäran om begränsning inte får göras om det pågår ett invändningsförfarande eller en rättegång om patentets giltighet. Bestämmelsen torde dock inte hindra att en begäran i PRV görs om begränsning av ett europeiskt patent när det pågår ett invändningsförfarande i EPO. Detsamma gäller om patenthavaren redan har inlett ett begränsningsförfarande i EPO. Inte heller hindrar bestämmelsen att en innehavare av ett europeiskt patent under en rättegång om patentets giltighet i Sverige gör en begäran i EPO om begränsning av patentet. I fråga om den sistnämnda situationen torde det inte finnas utrymme för att införa en svensk undantagsbestämmelse, eftersom en patenthavare enligt artikel 105 a EPC har en ovillkorlig rätt att begära begränsning. Det får i stället ankomma på domstolen i ogiltighetsmålet att

med hänsyn till omständigheterna avgöra om målet skall fortsätta eller vilandeförklaras.

I *tredje stycket* anges vissa andra fall då begränsning inte får göras. Bestämmelsen har utformats efter mönster av 54 § andra stycket. Den skall emellertid inte förstås så, att den hindrar en begäran om en begränsning, om berörd tredje man samtycker till en sådan.

#### 40 b §

Paragrafen ersätter 40 b och 40 c §§ i PRV:s förslag och anger omfattningen av PRV:s prövning och hur denna skall ske. Som framgått av avsnitt 13.4.2 skall någon materiell prövning enligt 1 och 2 §§ inte göras. Enligt *första stycket* har PRV att pröva om en begäran om patentbegränsning dels uppfyller föreskrifterna i 40 a §, dels är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4. Punkten 2 innebär att det begränsade patentet måste avse en uppfinning som är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den. Det säger sig självt att PRV i detta hänseende även måste se till att de nya patentkraven är tydliga och bestämda. Punkten 3 innebär att begränsningen inte får omfatta något som inte framgick av patentansökningen när den gjordes, dvs. de nya patentkraven får inte tillföras andra bestämmelser än sådana som för fackmannen har otvetydigt sakligt stöd i de ursprungliga ansökningshandlingarna (grundhandlingarna). Punkten 4 innebär att patentkraven inte får ha ändrats så, att patentskyddets omfattning utvidgats i förhållande till de krav som ingick i patentet när det meddelades. Det innebär i korthet att ett självständigt krav inte får ändras genom att bestämmelser i sak – utom sådana som avser alternativ eller utgör s.k. överbestämningar – avlägsnas ur kravet.

Om PRV finner att hinder enligt 40 a § eller 52 § första stycket 2–4 föreligger, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 15 § men med uteslutande av föreskrifterna om avskrivning och återupptagning.

Av *andra stycket* följer att om patenthavaren inte besvarar ett föreläggande inom utsatt tid, får PRV avslå begäran om begränsning. Skulle emellertid patenthavaren ha inkommit med ett yttrande eller ha vidtagit rättelse efter utsatt tid men före den tidpunkt då PRV tar upp ärendet till avgörande, måste det nya materialet beaktas på samma sätt som om svar kommit in eller rättelse vidtagits i rätt tid. PRV skall enligt andra stycket alltså alltid pröva ärendet i sak. Finns det vid tidpunkten för PRV:s avgörande hinder mot bifall som patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över skall begäran om begränsning avslås, om det inte finns anledning till ett

nytt föreläggande. Bestämmelsen är utformad efter mönster av 16 §. Patentet kvarstår vid avslag i oförändrad form.

#### **40 c §**

Paragrafen innehåller i *första stycket* bestämmelser om bifall till en begäran om begränsning samt om vissa åtgärder i anslutning härtill. De överensstämmer med 40 d § första stycket i PRV:s förslag.

Ett bifallsbeslut får självfallet inte grundas på andra patentkrav än sådana som patenthavaren är införstådd med.

Det har inom utredningen diskuterats, om det finns anledning att föra in en bestämmelse om att en patenthavare skall betala en särskild avgift för tryckning av den nya patentskriften. En bestämmelse härom har emellertid inte tagits upp, eftersom det skulle försena och komplicera handläggningen (jfr 19 §). Det finns heller inte någon sådan avgift i fråga om den nya patentskrift som skall framställas när ett patent efter invändning upprätthålls i ändrad lydelse (se 25 § fjärde stycket). Det lämpligaste synes vara att tryckningskostnaderna i samband med ett begränsningsförfarande får vägas in när regeringen med stöd av 76 § fastställer den särskilda avgift som skall tas ut enligt 40 a §. Storleken på den avgiften kan därvid göras beroende av begränsningsbegärens och patentets omfattning.

*Andra stycket* anger att en begränsning av ett patent får verkan från den dag då patentansökningen gjordes. Skälen härför har redovisats i avsnitt 13.4.3. Bestämmelsen avviker från PRV:s förslag om att en begränsning skall ha verkan endast för tiden efter begränsningsbeslutet.

#### **40 d §**

Paragrafen är ny i förhållande till PRV:s förslag och innebär att patenthavaren i mål om intrång i eller ogiltighet av patent är skyldig att upplysa domstolen om att han eller hon hos PRV begärt begränsning av patentet. Den har införts med beaktande av de olägenheter som enligt uppgift från dansk sida uppkommit i rättegångarna till följd av underlåtenhet att hålla domstolarna informerade om pågående begränsningsförfaranden. (Se bl.a. NIR 1996, s. 69 ff.) Bestämmelsen innehåller inte någon uttrycklig sanktion men iaktas den inte bör detta förhållande kunna vägas in vid fördelningen av rättegångskostnaderna. Det ligger i sakens natur att upplysning om ett förekommande eller inlett begränsningsförfarande skall lämnas i ett så tidigt skede som möjligt.

#### 40 e §

Paragrafen reglerar rätten att överklaga ett avgörande om patentbegränsning och i vilken ordning det skall göras. Den ersätter 40 e § i PRV:s förslag och skiljer sig därifrån huvudsakligen genom att utformningen bygger på en tillämpning av bestämmelserna i 75 § om överklagande av slutliga beslut i patentärenden, medan PRV:s förslag innehåller en fullständig reglering i analogi med den i 75 §. Nackdelen med den utformningen är att lagtexten i redaktionellt avseende blir väsentligt mer omfattande utan att man vinner något i sak.

Av bestämmelsen framgår utöver vad som följer av hänvisningen till 75 § att rätten att överklaga är begränsad till patenthavaren och i konsekvens därmed är aktuell endast i fråga om beslut av PRV enligt 40 b § avslå en begäran om patentbegränsning (jfr prop. 1977/78:1 s. 372 f.).

PRV:s förslag till 40 e § innehåller i tredje stycket en föreskrift om att bestämmelserna i 22 § femte stycket skall tillämpas på vissa handlingar. Emellertid grundar sig 22 § på 8 kap. 13 § sekretesslagen som ger möjlighet till sekretess endast i fråga om handlingar som rör *en ansökan om patent*, (se Regner m.fl. Sekretesslagen, s. 8:37 ff.). 22 § femte stycket kan således inte göras tillämplig i fråga om handlingar i patentbegränsningsärenden. För domstolarnas del är 8 kap. 17 § sekretesslagen tillämplig i sådana ärenden.

#### 52 §

I paragrafen har förts in ett nytt *andra stycke* i syfte att tydliggöra att ett patent, som endast till en viss del träffas av de ogiltighetsgrundande omständigheterna under punkterna 1–4 i första stycket, får förklaras delvis ogiltigt och att detta kan ske genom en ändring av patentkraven. Genom ändringen av patentkraven skall patentskyddets omfattning begränsas i den utsträckning som svarar mot ogiltigheten så att vad som återstår inte kommer i konflikt med ogiltighetsgrunderna i första stycket. Att ett patent får förklaras delvis ogiltigt inom ramen för nuvarande 52 § är i sig oomstritt. Det föreslagna andra stycket innebär därför i detta avseende inte något nytt i sak. Det främsta syftet med den nya bestämmelsen är som framgått av övervägandena i avsnitt 13.4.6 att skapa en rättslig grund för att vid delvis ogiltighet av patent ge patenthavaren samma möjlighet till omformulering av patentkraven som vid patentbegränsning i administrativ ordning i PRV. Ändringen av patentkraven kan avse såväl en ren sammanslagning av ett självständigt krav med ett eller flera osjälvständiga krav eller med delar av sådana krav som att bestämmningar tillförs från beskrivningen.

Av den föreslagna lydelsen framgår att delvis ogiltigförklaring av ett patent kräver att patenthavaren framställer ett yrkande om det och därvid preciserar den ändring av patentkraven som utgör grunden för yrkandet. Finner domstolen att patentet inte är giltigt heller med dessa krav blir konsekvensen att det skall förklaras ogiltigt i sin helhet.

Det ligger i sakens natur att ett yrkande enligt 52 § andra stycket skall framställas i ett så tidigt skede av målet som möjligt. För det fall att patenthavaren i första hand gör gällande att patentet är giltigt i sin helhet, dvs. bestrider yrkandet att patentet skall förklaras ogiltigt, bör han redan från början överväga om det finns anledning att alternativt yrka en begränsning av patentets skyddsomfång genom en ändring av patentkraven. Det går knappast att uppställa någon generell regel för hur sent i en rättegång som ett yrkande om begränsning kan framställas utan det måste bli beroende på omständigheterna och får lösas i rättstillämpningen. En försummelse att i rätt tid framställa ett yrkande om begränsning bör kunna föranleda påföljd i fråga om rättegångskostnaderna.

### **53 §**

Ändringen i bestämmelsens *andra stycke* är av rent redaktionell art.

### **65 §**

Ändringen i denna paragraf är föranledd av tillskapandet av Patentdomstolen. Patentdomstolen är rätt domstol i de mål som anges i bestämmelsen.

### **66–69 §§**

Utredningsförslaget innebär att 66–69 §§ har blivit överflödiga och de kan därför upphävas.

**75 §**

Ändringarna i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen skall de beslut som anges i bestämmelsen överklagas till Patentdomstolen. Paragrafens nuvarande andra stycke har upphävts, eftersom frågan om överklagande av Patentdomstolens beslut regleras i patentprocesslagen (se 12 och 16 §§).

**77 §**

Ändringen av paragrafens *första stycke* är i första hand föranledd av införandet av bestämmelserna om patentbegränsning i 40 a–e §§. Beslut och andra åtgärder i samband med patentbegränsning torde kräva en viss komplettering av bestämmelserna i PK, bl.a. av 39 § angående anteckning i patentregistret. Det är emellertid tveksamt om de nuvarande reglerna i 77 § första stycket täcker begreppet patentbegränsning och ger stöd för en sådan komplettering av PK. I sammanhanget har vidare uppmärksammats att en viss osäkerhet råder också huruvida nämnda regler täcker ärenden rörande tillägsskydd och invändning mot ett meddelat patent. Det har därför ansetts påkallat att nu se över avfattningen av 77 § första stycket i dess helhet.

En komplettering av 77 § första stycket i nu berörda hänseenden skulle göra den redan nu tämligen invecklade bestämmelsen ännu mer svårläst. Det synes heller inte från konstitutionell eller annan synpunkt nödvändigt att belasta ett bemyndigande av det slag som det här rör sig om med en mängd detaljer som dessutom måste ändras och kompletteras från tid till annan i takt med utvecklingen. Det får anses lämpligare och fullt tillräckligt med en generell regel av den typ som i motsvarande syfte förts in i 49 § andra stycket ML. Den nya utformningen av 77 § första stycket grundas på denna bedömning.

**Punkten 4 i övergångsbestämmelserna**

Bakgrunden till övergångsbestämmelsen har behandlats i avsnitt 13.4.7. Rätten att fortsätta ett påbörjat utnyttjande förutsätter som framgår av ordalydelsen att patentet begränsats med stöd av uppgifter som inte framgår av de tidigare patentkraven. Det är alltså fråga om en begränsning med stöd av uppgifter som hämtats från patentbeskrivningen. Uppgifter som tolkningsvis ändå kunnat läsas in i de tidigare kraven kan dock inte grunda någon rätt att fortsätta ett påbörjat utnyttjande. Rekvisitet god tro förutsätter bl.a. att den som gör gällande en sådan rätt att fortsätta ett utnyttjan-

de som bestämmelsen avser skall ha haft grundad anledning att utgå från att patentet inte var giltigt med de tidigare patentkraven. God tro kan inte anses föreligga, om patenthavaren före den tidpunkt då tredje man påbörjade utnyttjandet hade tillkännagett sin avsikt att söka få till stånd en hållbar begränsning av patentet med stöd av beskrivningen av betydelse för utnyttjandet av den ifrågavarande uppfinningen. Föreskriften att utnyttjandet får fortsättas ”med bibehållande av dess allmänna art” är avsedd att ha samma innebörd som i 74 §. Detsamma gäller vad som avses med ”väsentliga förberedelser”.

## 15.5 Förslaget till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

### 21 §

Ändringen i paragrafens *första stycke* innebär att Patentdomstolen, i motsats till PBR, inte skall kunna pröva ett överklagande av en invändare om denne har återkallat sin talan. Skälen till denna ändring har behandlats i avsnitt 12.2.

### 22 §

Ändringarna i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen skall PRV:s beslut överklagas till Patentdomstolen. Paragrafens nuvarande andra stycke har upphävts, eftersom frågan om överklagande av Patentdomstolens beslut regleras i patentprocesslagen (se 12 och 16 §§).

### 47 §

Ändringarna i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen skall de beslut som anges i paragrafen överklagas till Patentdomstolen. Paragrafens nuvarande andra stycke har upphävts, eftersom frågan om överklagande av Patentdomstolens beslut regleras i patentprocesslagen (se 12 och 16 §§).



## 15.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

### 14 §

Ändringarna i paragrafens *tredje stycke* är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och den föreslagna patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen skall talan om ersättning väckas vid Patentdomstolen. Några särskilda bestämmelser om domstolarnas sammansättning i sådana mål behövs inte, eftersom detta regleras i patentprocesslagen (se 7 och 13 §§).

## 15.7 Förslaget till lag om upphävande av lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten

Utredningsförslaget innebär att PBR upphör och att dess uppgifter tas över av Patentdomstolen och av allmän förvaltningsdomstol.

## 15.8 Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1982:670)

### 42 §

Ändringarna i paragrafens *andra stycke* är föranledda av förslaget att PRV:s beslut i fortsättningen skall överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta innebär enligt 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att Länsrätten i Gävleborgs län kommer att vara behörig domstol (jfr RÅ 1995 ref 20). Frågan om överklagande av länsrättens avgörande regleras i 33 § FPL.

I *tredje stycket* har tagits in en bestämmelse som innebär att det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Detta ligger i linje med de allmänna principer för prövningstillstånd i kammarrätt som regeringen lade fast i prop. 1993/94:133 (s. 34). Där sägs att en förutsättning för prövningstillstånd bör vara att målet överklagats från länsrätt och att prövningstillstånd främst bör användas i de fall målets prövats av en förvaltningsmyndighet innan det prövats av länsrätt.

## 15.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

### 2 kap. 5 §

Ändringarna i paragrafens *första stycke* är föranledda av förslaget att PRV:s beslut i fortsättningen skall överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta innebär enligt 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att Länsrätten i Gävleborgs län kommer att vara behörig domstol. Frågan om överklagande av länsrättens avgörande regleras i 33 § FPL.

I *andra stycket* har tagits in en bestämmelse som innebär att det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten (se kommentaren till 42 § tredje stycket namnlagen, avsnitt 15.8)

## 15.10 Förslaget till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

### 10 kap. 3 §

Ändringen i denna paragraf innebär att Patentdomstolen blir exklusivt forum i de mål som anges i bestämmelsen.

### 10 kap. 5 §

Ändringen i paragrafens *andra stycke* innebär att Patentdomstolen, i motsats till PBR, inte skall kunna pröva ett överklagande av en invändare om denne har återkallat sin talan. Skälen till denna ändring har behandlats i avsnitt 12.2.

### 10 kap. 6 §

Ändringarna i denna paragraf är föranledda av tillskapandet av Patentdomstolen och patentprocesslagen. Enligt bestämmelsen skall Växsortsnämndens beslut överklagas till Patentdomstolen. Paragrafens nuvarande *andra stycke* bör upphävas, eftersom frågan om överklagande av Patentdomstolens beslut regleras i patentprocesslagen (se 12 och 16 §§).

## Särskilt yttrande av Örjan Grundén

Genomförandet av en organisatorisk reform bör anstå tills effekterna för nationella patentdomstolar av den pågående europeiska utvecklingen bättre kan bedömas. Om något år kan det visa sig att EPLP och processordningen för gemenskapspatent kommer att ändra förutsättningarna för att i Sverige upprätthålla två instanser i patentmål, vilka båda två är kvalificerade och effektiva. Det kan då behöva övervägas närmare om detta kan uppnås genom att nationella domare i första instans också medverkar i regionala domstolsenheter för europeiska patent och för gemenskapspatent medan överklagade tvistemål och administrativa besvärsmål koncentreras till den nationella andra instansen.

Reglerna om patentbegränsning genom omformulering av patentkrav bör utformas med bättre balans mellan patenthavarens och tredje mans intressen. Nya krav bör inte medföra en retroaktiv skyddsverkan som omfattar något som inte tidigare varit föremål för ett giltigt skyddsanspråk. Den närmare regleringen av omformulering av patentkrav i ogiltighetsmål bör preciseras med beaktande av tredje mans intresse av förutsebarhet och inte överlämnas till rättstillämpningen.

### 1 Europeiseringen av patentprocessen

Under de senaste decennierna har det administrativa systemet för beviljande av patent i Europa förenhetligats och i grunden förändrats genom tillkomsten av den europeiska patentkonventionen. Ansökningar om patent för Sverige prövas nu till stor del av det europeiska patentverket även om svenska sökande oftast inger prioritetsgrundande patentansökningar till det svenska patentverket. Systemet med europeiska patent har således blivit en framgång.

Patentkostnaderna måste dock sänkas för att patentsystemet skall ge samma innovationsfrämjande effekt i Europa som i USA och Japan, där industrin kan få och upprätthålla patent på sin hemmamarknad till väsentligt lägre kostnad. På olika punkter pågår också en vidareutveckling och effektivisering av patentsystemet i Europa. När det gäller europeiska patent förestår en utvidgning av det geografiska täckningsområdet och åtgär-

der för att sänka kostnader och i övrigt förbättra systemet ligger i stöpsleven. Förverkligandet av ett enhetligt gemenskapspatent för EU utgör ett annat viktigt steg som, förutsatt att systemet får en utformning som tillgodoser användarnas behov, kan ge den önskade innovationsfrämjande effekten. Enligt ett övergripande politiskt beslut är avsikten att ett gemenskapspatent skall vara klart redan i år.

En allt mer integrerad europeisk marknad har samtidigt tydliggjort de allvarliga nackdelarna av att patentprocessen hittills fått lämnas utanför europeiseringen av patentsystemet. Disparata nationella rättsordningar genererar multipla rättegångar och omöjliggör en tillförlitlig och effektiv patentprocess vid gränsöverskridande patenttvister. Att patenttvister överskrider nationella gränser blir också vanligare med ökad ekonomisk integration. Skillnaderna mellan rättsordningarna resulterar i praktiken vidare i stora nationella skillnader i rättsskyddet för patent.

Det föreligger därför ett starkt behov av en enhetlig patentprocess och detta gäller såväl europeiska patent som blivande gemenskapspatent. Det är emellertid realistiskt att en enhetlig europeisk patentprocess kan förverkligas inom överskådlig tid genom harmonisering av nationella processordningar. I stället måste lösningen sökas i en ny, enhetlig domstolsorganisation för tvister om intrång i och ogiltigförklaring av europeiska patent respektive gemenskapspatent. Såsom närmare redovisas i utredningens betänkande pågår också f.n. ett intensivt arbete på sådana lösningar inom ramen för EPLP respektive en förordning om gemenskapspatent. Även för svensk del är detta arbete av avgörande betydelse när det gäller utvecklingen av patentprocessen.

Som en önskvärd lösning både för tvister om europeiska patent och för tvister om gemenskapspatent avtecknar sig att inrätta gemensamma patentdomstolar i två instanser som arbetar enligt enhetliga materiella och processuella regler. En viktig målsättning bör härvid vara att uppnå kompatibla ordningar för europeiska patent och för gemenskapspatent. Inte minst från svensk synpunkt framstår det vidare som ett viktigt krav att domstolen i första instans får en decentraliserad organisation med lokal förankring i medlemsländerna. Detta är betydelsefullt inte bara för domstolens geografiska tillgänglighet utan också för att patentprocessuell erfarenhet och kompetens bland domare och ombud i medlemsländerna skall kunna upprätthållas.

Vid en decentraliserad organisation kan första instans, utan att den gemensamma domstolens enhetliga karaktär överges, lämpligen anknytas till nationella patentdomstolar i första instans. För att även i mindre länder kunna upprätthålla en effektiv lokal förankring av en gemensam domstol framstår en sådan lokal anknytning till den nationella första instansen som nödvändig. Nationella domstolar kommer fortsatt att behövas för tvister om nationellt beviljade patent. Efter införande av en gemensam process-

ordning kan nationella domstolar också komma att spela en roll för tvister om europeiska patent och gemenskapspatent när tvisten har en rent nationell karaktär och parterna föredrar att få en prövning i nationell ordning.

I en lokal anknytning bör ingå att nationella patentdomare även kan vara domare i den gemensamma domstolen. Särskilt i uppbyggnadsskedet för en gemensam domstol kommer existerande domarkompetens att behöva utnyttjas och på längre sikt underlättar ett sådant domarutbyte en lokal förankring. Därigenom möjliggörs vidare att nationella patentdomares erfarenheter vidgas samtidigt som en europeisk enhetlighet i rättstillämpning även i nationella patentdomstolar främjas.

## 2 En framtida svensk patentprocess i europeiskt perspektiv

Vad resultatet blir av den europeiska utvecklingen på patentprocessens område är, såsom utredningen framhåller, ännu osäkert. Ett ställningstagande till organisatoriska lösningar för att i framtiden anpassa den svenska patentprocessen till denna utveckling måste därför anstå. En reform nu måste dock enligt utredningen vara inriktad på en organisatorisk lösning som kan anpassas därtill. Det är således angeläget att undvika organisatoriska förändringar som senare kan försvåra en sådan anpassning.

Inför utsikten att den europeiska utvecklingen går i den riktning som här beskrivits som önskvärd från svensk synpunkt är det påkallat att särskilt överväga vilka organisatoriska lösningar av den svenska patentprocessen som vore möjliga och ändamålsenliga i denna situation. Följande alternativ till den av utredningen föreslagna organisatoriska reformen förtjänar härvid att övervägas. Den nationella första instansen för tvistemål om patent anknyts till den lokalt förankrade första instansen av en kommande gemensam patentdomstol, medan överklagade tvistemål och administrativa besvärsmål koncentreras till en nationell andra instans.

En utgångspunkt för det skisserade alternativet är att tvistemål angående patent såväl i en nationell som i en gemensam processordning behöver kunna prövas i sak i två instanser vari ingår tekniskt kunniga domare och lagfarna domare med särskild erfarenhet av patentmål. Möjligheterna att för patenntvister på det nationella planet upprätthålla två sådana kvalificerade instanser är beroende av målmängden. Efter ett införande av processordningar för europeiska patent och för gemenskapspatent, som innebär att gemensamma patentdomstolar ersätter nationella patentdomstolar, kan varken en första eller en andra nationell instans i Sverige förväntas ha tillräckligt underlag av nationella tvistemål angående patent för att domsto-

larna enbart genom handläggning av sådana tvistemål skall kunna upprätthålla en erforderlig kompetensnivå.

Utredningens förslag undanröjer detta problem i första instans genom att tvistemål om patent och administrativa besvärsmål koncentreras till Patentdomstolen. Förslaget innebär däremot ingen lösning för andra instans i tvistemålen. Instansordningen för de administrativa besvärsmålen bör i vart fall inte förlängas och antalet besvärsmål som enligt utredningens förslag kommer att prövas i Patentöverdomstolen blir mycket begränsat.

Det skisserade alternativet bygger i stället på den ovan redovisade möjligheten att lagfarna domare i nationella patentdomstolar i första instans också utnyttjas i gemensamma patentdomstolar i första instans. Synergieffekterna av en sådan anknytning mellan nationella och gemensamma processordningar i första instans skapar nya förutsättningar för att en nationell första instans för tvistemål om patent kan upprätthålla erforderlig kompetens trots att antalet nationella patentmål är litet.

Vidare bygger detta alternativ på att administrativa besvärsmål och överklagade tvistemål om patent koncentreras till samma domstol. Detta skapar underlag för att en nationell andra instans kan upprätthålla erforderlig kompetens trots att antalet överklagade tvistemål är litet.

Med en sådan lösning tillgodoses behovet i andra instansen av tekniskt kunniga ledamöter med patenterfarenhet – liksom i dag i PBR – genom att domstolen har fast anställda domare, vilket behövs för handläggningen av de från PRV överklagade patentärendena. Dessa domare kan också tänkas komma att tjänstgöra som tekniskt kunniga ledamöter i en gemensam patentdomstol. Dessutom bör domstolen – liksom i dag hovrätten – ha tillgång till en krets utomstående facktekniker. I tvistemål om patent bör normalt liksom f.n. en lämplig facktekniker förordnas att tjänstgöra som tekniskt kunnig ledamot jämte en fast anställd, tekniskt kunnig domare.

Behovet av tekniskt kunniga ledamöter i första instans kan däremot enligt detta alternativ inte – såsom enligt utredningens förslag – tillgodoses genom fast anställda ledamöter. Antalet nationella tvistemål om patent kan inte antas bli tillräckligt stort för att sysselsätta det antal tekniskt kunniga ledamöter som erfordras för att täcka de olika teknikområdena. Det är vidare olämpligt att som tekniskt kunniga ledamöter i mål i första instans förordna fast anställda tekniska domare i andra instans, eftersom denna domstol efter överklagande kommer att pröva målet. Lösningen får därför sökas efter de linjer som utredningen i sitt förslag tänker sig för hovrätten, dvs. att dessa ledamöter förordnas från en krets av utomstående tekniker.

Den andra instansen bör – i likhet med vad utredningen föreslår för Patentdomstolen – även pröva ärenden som överklagas från PRV när det gäller varumärken, mönster och växtförädling. Det bör vidare övervägas

att domstolen också skall pröva överklagade tvistemål inom dessa rättsområden. En sådan breddning av verksamhetsområdet är även ägnad att skapa förutsättningar för att domstolen kan få den kompetens och ställning som behövs i ett europeiskt perspektiv. I samband därmed bör den av utredningen berörda vidare frågan om en reform av forumreglerna för sådana tvister i såväl första som andra instans tas upp till prövning. Ett tillfälle erbjuder sig här att skapa två särskilt kvalificerade och effektiva instanser som behövs för tvistemål inom hela det industriella rättsskyddets område.

Förutsatt att andra instansen kan tillförsäkras nämnda kompetens och ställning bör en tredje prejudikatsinstans kunna undvaras i parallellitet med vad som framstår som önskvärt för en gemensam patentprocessordning. Domstolen skulle därmed få en ställning på det industriella rättsskyddets område som är jämförbar med Marknadsdomstolens på marknadsrättens område.

En sådan reformering av patentprocessen som här beskrivits är knappast tänkbar efter att en reform i enlighet med utredningens förslag har genomförts. Enligt min mening bör beslut därför inte tas om en organisatorisk reform förrän det klarnat om den europeiska utvecklingen kommer att skapa förutsättningar för det skisserade alternativet. Detta bör kunna bedömas inom det närmaste året. Visar sig den europeiska utvecklingen öppna för ett sådant alternativ bör vidare enligt min mening detta alternativ närmare utredas innan slutlig ställning tas till den organisatoriska reform som otvivelaktigt behövs. Detta betyder inte att det saknas behov av åtgärder för att effektivisera patentprocessen inom ramen för nuvarande organisatoriska förhållanden.

### 3 Omformulering av patentkrav i administrativ och judiciell ordning

#### 3.1 Avvägningen mellan patenthavarintresset och tredjemansintresset

Den länge diskuterade frågan om införande av ett begränsningsinstitut i svensk patenträtt kan anses avgjord genom den europeiska utvecklingen och särskilt de nyligen beslutade ändringarna i EPC. Det måste nu ske en svensk anpassning till att det införs en möjlighet att omformulera patentkrav både i administrativ och i judiciell ordning när det gäller europeiska patent. Det tarvas då också en motsvarande möjlighet när det gäller svenska patent för att bevara parallelliteten mellan skyddsformerna. Även i fråga om utformningen av det administrativa begränsningsförfarandet blir lösningen i EPC styrande för svensk del.

Denna principiellt och praktiskt viktiga förändring innebär, såsom utredningen anger, att avvägningen mellan patenthavarintresset och tredje-mansintresset påverkas i betydande grad. Förbättringen av patenthavares skyddsmöjlighet framstår härvid som välgrundad. En begränsning av huvudkravet kan vara avgörande för patenthavarens möjlighet att uppnå ett effektivt patentskydd för sin uppfinning, när det beviljade huvudkravet blivit för vidsträckt och underkraven för snäva. Ett praktiskt exempel är att huvudkravet i ett patent på en grupp nya kemiska föreningar kommit att definiera gruppen så att däri ingår någon förening som senare visar sig sakna den patentmotiverande egenskapen medan underkraven endast anger någon förening som patenthavaren hunnit konstatera ha denna egenskap.

Samtidigt innebär omformuleringsmöjligheten oundvikligen en reducerad förutsebarhet när det gäller skyddets omfattning. För att kunna bedöma om en omformulering av ett ogiltigt huvudkrav är möjlig krävs ingående kännedom om nyhetsläge och insikt i att bedöma den ofta svåra frågan om stöd i grundhandlingen. För tredje man kan det vara svårt och är i vart fall utan sådan kännedom och insikt omöjligt att förutse vilket skydd patenthavaren kan uppnå genom att komplettera ett ogiltigt huvudkrav med bestämmingar hämtade från en beskrivning som kan omfatta hundratalet sidor eller mer. Särskilt för mindre företag som måste ha hjälp av externa patentombud är denna osäkerhet om det möjliga skyddets omfattning en allvarlig belastning. Samma osäkerhet föreligger under ansökningstiden och under ett invändningsförfarande men det är en allvarlig försämring för tredje man att osäkerheten nu kommer att bestå även därefter.

### 3.2 Rättsverkan av begränsning

Förutsebarheten för tredje man säkerställs genom principen i 39 § PL att patentskyddets omfattning bestäms av patentkraven tolkade med ledning av beskrivningen. Tolkningsprotokollet till artikel 69 EPC slår också vakt om en rimlig säkerhet för tredje man jämsides med ett skäligt skydd för patenthavaren. Om denna förutsebarheten i patentsystemet grundläggande princip inte de facto skall överges får inte patentkraven reduceras till en yttre ram inom vilken det möjliga skyddet bestäms av beskrivningen.

I överensstämmelse med principen, att ogiltigförklaring av ett patent har samma verkan som om patent aldrig hade beviljats, bör en begränsning av patent, såsom utredning föreslår, ha retroaktiv verkan. En retroaktiv *skyddsverkan* av nya krav som anger ett patentföremål som inte tidigare var föremål för något giltigt skyddsanspråk framstår däremot som oförenlig med principen att skyddets omfattning bestäms av patentkraven. Även om ett sådant nytt patentkrav utgör en begränsning av det beviljade



skyddsomfånget och har stöd i grundhandlingen medför en retroaktiv skyddsverkan att skyddet före begränsningen inte bestäms av patentkraven utan av *möjliga* patentkrav.

Patentsökande har möjlighet att och bemödar sig normalt om att i underkrav ange utföringsformer av den mer generella uppfinning som anges i huvudkravet. Patenthavaren har därmed möjlighet att, om huvudkravet är ogiltigt, falla tillbaka på ett mer begränsat skyddsföremål. Samtidigt får tredje man genom underkraven möjlighet att också bedöma om han berörs av dessa skyddsanspråk och om i så fall dessa är giltiga. Systemet med underkrav är därför ett utflöde av principen att patentskyddets omfattning bestäms av patentkraven och utgör ett för förutsebarheten viktigt element.

Underkraven minskar i betydelse för patenthavaren om denne uppnår samma resultat genom att vid behov senare omformulera ett för vidsträckt huvudkrav. Därmed undergrävs patentsökandes intresse av att utarbeta underkrav för att precisera utföringsformer som denne själv anser väsentliga att skydda. I samma riktning verkar det förhållandet att det för patenthavaren är fördelaktigare att vid behov kunna formulera nya krav efter att ha fått kännedom om vad konkurrenterna gör. Ger nya krav samma skyddsverkan som ursprungliga underkrav kan de senare komma att förlora sin rättsliga betydelse som medel att ge ett förutsebart skydd också i den situationen att huvudkravet är ogiltigt.

Begränsningsinstitutet måste innefatta omformulering både i administrativ ordning och i domstol vid en ogiltighetstalan. Har patenthavare möjlighet att uppnå samma resultat genom att omformulera patentkrav först vid en ogiltighetstalan kommer, såsom erfarenheterna från Tyskland bekräftar, detta att leda till att det vanligen är fördelaktigt att vänta med omformuleringen. Osäkerheten för tredje man kommer därmed att förlängas.

Begränsningsinstitutet bör således enligt min mening utformas med sikte på att upprätthålla principen i 39 § PL och bevara en rimlig förutsebarhet. Utformningen bör därför främja att patentsökande med omsorg formulerar underkrav i patentansökningar och, såsom utredningen framhåller, ge patenthavare ett incitament att så snart anledning föreligger göra erforderlig begränsning i administrativ ordning.

Utformningen av begränsningsinstitutet i EPC lämnar endast en begränsning av skadeståndssanktionen som möjligt incitament för patenthavaren att utforma underkrav och att senare själv ta initiativ till erforderlig begränsning. Den begränsning av skadeståndsskyldigheten vid intrång utan uppsåt eller oaktsamhet som stadgas i 58 § andra stycket PL utgör enligt utredningen ett sådant incitament. Denna generella regel är emellertid enligt min mening inte tillräcklig för att i begränsningsinstitutet upprätthålla en rimlig balans mellan patenthavarintresset och tredjemansintresset.

Först och främst står det i strid med principen i 39 § PL att lägga akt-samhetskravet på tredje man när det gäller att bedöma vilket skyddsom-fång som är möjligt att uppnå inom ramen för de slutligt beviljade kraven. Regeln om intrång utan uppsåt eller oaktsamhet har vidare med rätta så ringa tillämpning på intrång av tillverkare och importörer att denna be-gränsning av skadeståndsansvaret saknar praktisk betydelse i dessa sam-manhang. Om denna generella regel överhuvudtaget skulle komma att få någon betydelse i rättstillämpningen i samband med omformulerade pa-tentkrav kommer detta i vart fall att ta så lång tid att klarlägga att någon rimlig förutsebarhet inte föreligger inom överskådlig tid. Inte heller kan denna regel väntas ge patenthavare något nämnvärt incitament att utan dröjsmål utnyttja det administrativa begränsningsförfarandet.

Enligt bestämmelsen i 60 § första stycket 3 PL om utnyttjande av pa-tentsökt uppfinning skall ersättning endast utgå för utnyttjande, om och i den mån det finnes skäligt. Den av utredningen föreslagna tillämpningen av 58 § andra stycket PL skulle innebära en förmånligare behandling av patenthavaren. I begränsningsfallet behövs tvärtom en sanktionsregel som är snävare än den i 60 § PL. Skyddsverkan av nya krav som anger patent-föremål som inte tidigare varit föremål för giltigt skydd bör därför inträda först efter att begränsningen av patentet vunnit laga kraft. Härifrån måste skiljas begränsningar av skyddsomfånget som innebär att patenthavaren faller tillbaka på underkrav i det beviljade patentet eller eljest begränsar skyddet till något som är ställt under ett giltigt skydd i patentet, såsom t.ex. ett av flera alternativ enligt ett krav i det beviljade patentet.

### 3.3 Begränsning i ogiltighetsmål

Även om begränsningsinstitutet måste innefatta omformulering både i administrativ och judiciell ordning får inte förfarandet vid omformulering efter en ogiltighetstalan utformas så att patenthavaren i praktiken har för-del av att vänta till dess med att göra en nödvändig begränsning och så att osäkerheten för tredje man förvärras. Det går därför inte att blunda för effekterna för hela begränsningsinstitutet av den närmare utformningen av förfarandet för begränsning i judiciell ordning. Detta är därför enligt min mening en fråga som måste regleras vid införande av en obegränsad möj-lighet för patenthavaren att omformulera patentkrav efter en ogiltighetsta-lan (inom ramen för det beviljade skyddsomfånget och grundhandlingen). Frågan kan inte överlämnas till rättstillämpningen att lösas med tillämp-ning av nuvarande allmänna processrättsliga regler eftersom dessa inte är utformade med sikte på den helt speciella situation som det gäller.

Det är praktiskt betydelsefullt och har en rad viktiga aspekter hur be-gränsning av patent och särskilt omformulering av patentkrav i ogiltig-

hetsmål skall handläggas av domstol. För närvarande gäller att ett patent förklaras ogiltigt om kändisen i ogiltighetsmålet visar att det som anges i huvudkravet inte var patenterbart. Först om patenthavaren i ogiltighetsmålet påkallar självständigt skydd för något underkrav kommer målet att även gälla patenterbarheten av den däri angivna uppfinningen (se Westlander/Törnroth: Patent, s 46). Påkallar patenthavaren sådant skydd kan processföremål och processmaterial förändras på ett genomgripande sätt.

Den processuella innebörden av att patenthavaren som svarande i ogiltighetsmålet yrkar självständigt skydd för ett underkrav är f.n. oklar. Patenthavaren är svarande i målet och för inte någon talan i rättegångsbalkens mening. Det är därför bl.a. oklart i vilken utsträckning den praktiskt viktiga regeln i 50 kap 25 § tredje stycket rättegångsbalken om preklusion av nya uppgifter och bevis äger tillämpning i denna situation och om denna regel begränsar patenthavarens möjlighet att först i hovrätten påkalla sådant skydd eller om detta kan ske ända fram till huvudförhandlingen.

Tillgången till patentbegränsning i administrativ ordning och möjligheten till omformulering av krav kommer att eliminera ogiltighetstalan i vissa fall men kan inte antas komma att förenkla återstående ogiltighetsmål. Vid patentbegränsning i administrativ ordning kommer patenthavaren inte att ha någon motpart. Patentet kan emellertid efter begränsningen bli föremål för prövning i ett senare ogiltighetsmål. Patentbegränsning i judiciell ordning kommer att ske i samband med ett ogiltighetsmål och med kändisen i detta mål som patenthavarens motpart. För handläggningen har det betydelse om denna situation skall behandlas annorlunda än ogiltighetstalan mot ett patent som redan begränsats i administrativ ordning. Den processuella innebörden av att patenthavaren yrkar att patentet skall begränsas av domstolen och tidpunkten när sådan yrkande måste framställas är därvid viktig.

Liksom vid administrativ patentbegränsning bör patenthavarens yrkande om omformulering i domstol avse nya preciserade patentkrav som läggs till grund för prövningen och denna begäran bör endast kunna bifallas eller avslås. Domstolen måste härvid, liksom vid det administrativa förfarandet, pröva omformuleringens förenlighet med 52 § första stycket 2–4 PL. I vad mån en officialprövning härvid skall ske är viktigt. Prövningen måste emellertid också omfatta omformuleringens förenlighet med 52 § första stycket 1 PL, om patenthavarens motpart bestrider att det nya kravet var patenterbart. Efter att begränsning av patentet yrkats synes däremot någon prövning av om det ursprungliga patentet var giltigt inte behöva ske. Prövningen av ett yrkande om omformulering bör därför inte, såsom utredningens lagtextförslag kan ge intryck av, förutsätta att domstolen funnit patentet delvis ogiltigt.

Den processuella innebörden av patenthavarens yrkande om omformulering respektive motpartens bestridande därav är praktiskt betydelsefull

eftersom patenthavaren har ställning som svarande i ogiltighetsmålet. Om frågan om begränsning behandlas som en talan av patenthavaren eller som ett partiellt medgivande av ogiltighetspåståendet har en rad betydelsefulla konsekvenser i ogiltighetsmålet och kan även vara betydelsefullt för ett eventuellt parallellt intrångsmål. Ställning härtill måste därför tas med beaktande av den önskvärda avvägningen mellan patenthavarintresset och tredjemansintresset.

Den närmare utformningen av det judiciella begränsningsinstitutet behöver av ovan redovisade skäl enligt min mening övervägas ytterligare innan detta institut införs. Även på denna punkt behöver vidare den fortsatta utvecklingen på det europeiska planet beaktas.

## Särskilt yttrande av Alf Linder och Lennarth Törnroth

Vårt slutliga ställningstagande till utredarens förslag avser vi att utforma inom ramen för remissbehandlingen av utredningsbetänkandet. Följande överväganden bör ändå anföras nu.

Utredarens förslag till en patentdomstol medför onekligen inte obetydliga synergieffekter i fråga om kompetens och erfarenhet när det gäller dömandet i första instans i tvistemål på det industriella rättskyddets område. Mot detta står att en sammanslagning av verksamheten i PBR med avdelning 7 i Stockholms tingsrätt medför en i administrativt och personalmässigt avseende väsentligt större och mera tungrodd enhet än en normal avdelning inom tingsrätten, som måste konkurrera med övriga avdelningar om de begränsade budgetramar som statsmakterna – via Domstolsverket – anvisar för tingsrätten. Utredaren har över huvud taget inte berört hithörande problem.

En annan principiell och praktiskt sett betydelsefull svaghet i förslaget är att förstärkningen av tingsrätten inte följts upp med någon motsvarande åtgärd beträffande Svea hovrätt (Patentöverdomstolen) som dessutom tappar möjligheten att som hittills anlita PBR:s tekniker som tekniskt kunniga och patenträttsligt erfarna ledamöter. Vidare har det erfarenhetsmässigt visat sig vara svårt att till hovrättens ifrågavarande avdelning rekrytera lagfarna ledamöter som stannar tillräckligt länge inom avdelningen. Tanken att tillfälligt adjungera yrkesmässigt verksamma och patenträttsligt erfarna advokater resp. patentombud kan leda till jävsproblem och andra låsningar, särskilt i fråga om advokatsidan, där antalet tillgängliga advokater är mycket begränsat. Till problemen bidrar dessutom att antalet överklagade mål – med anledning av tingsrättsförstärkningen – snarare kommer att minska än att öka. Att ett och annat administrativt ärende om patent kan komma att få överklagas förändrar knappast situationen. Utredarens argumentering i fråga om andra instans är inte heller i övrigt övertygande.

I ärenden som är av betydelse ur prejudikatsynpunkt öppnar utredningsförslaget för en prövning i totalt fyra instanser mot f.n. tre. Även om det blir aktuellt endast för ett fåtal ärenden leder det, särskilt i

komplicerade ärenden, till en onödig fördröjning av prejudicerande avgöranden i högsta instans.

Mot bakgrund av nu nämnda förhållanden och i avvaktan på att läget klarnar i fråga om tillkomsten av europeiska domstolar kan en lösning tills vidare vara att verksamheterna inom avdelning 7 i tingsrätten resp. i PBR lokalmässigt samordnas med bibehållande av PBR som självständig förvaltningsdomstol och med möjlighet till ömsevis adjungering av ledamöter mellan de båda domstolarna. Därigenom fås i huvudsak samma synergieffekter som med utredningsförslaget. Dessutom kvarstår då möjligheten för hovrätten att anlita PBR-tekniker.

På sikt och i belysning av den europeiska utvecklingen på domstolsidan kan en lösning i enlighet med det av experten Örjan Grundén i hans särskilda yttrande redovisade alternativet, vilket innebär en samordning av verksamheterna i fråga om det industriella rättsskyddet i Svea hovrätt och PBR, vara att föredra.

## Särskilt yttrande av Tomas Norström

### Angående den framtida domstolsorganisationen för mål och ärenden om industriellt rättsskydd

Det finns som utredaren framhåller all anledning att utgå från att den europeiska utvecklingen – inte bara på gemenskapsnivå – på det industriella rättsskyddets område på sikt kan leda till en minskning av arbetsunderlaget såväl i de allmänna domstolarna som i Patentbesvärsträtten. För de allmänna domstolarna och särskilt för Stockholms tingsrätt skulle ett genomförande av planerna på att inrätta en europeisk domstol – vare sig det sker inom ramen för den europeiska patentkonventionen eller på gemenskapsnivå – för prövning av mål om intrång och ogiltighet av ett europeisk respektive ett gemenskapspatent kunna innebära en kraftig minskning av den nationella domstolens befattning med patenträtten. Härtill skall också beaktas att inrättandet av en gemenskapsdomstol för prövning av tvister om patent mycket väl också skulle kunna innebära att prövningen av gemenskapsrättigheter i form av varumärken och det föreslagna gemenskapsmönstret undandras den nationella domstolen för att läggas till gemenskapsdomstolen. För Patentbesvärsträtten torde ett inrättande av ordningar med gemenskapspatent och gemenskapsmönster kunna leda till en betydande minskning i arbetsunderlaget eftersom beviljande eller ickebeviljande av dessa rättigheter inte skall prövas nationellt. Det finns därför all anledning för statsmakterna att utforma rättskipningen på området så att den inte splittras på olika organisationer med därav följande svårigheter att kunna upprätthålla ett kvalitativt dömande i frågor som är av stor betydelse för svenskt näringsliv.

Utredaren föreslår – i enlighet med vad som angetts i direktiven om att i första hand undersöka om verksamheten i Patentbesvärsträtten helt eller delvis kan överföras till Stockholms tingsrätt – att Patentbesvärsträttens verksamhet inom det industriella rättsskyddet förs över till Stockholms tingsrätt för att läggas samman med domstolens befintliga verksamhet inom det immaterialrättsliga området. Förslaget innebär därmed att till en allmän domstol kommer att överföras en stor mängd förvaltningsprocess-

rättsliga mål, i huvudsak ärenden som avser överklagade beslut från Patent- och registreringsverket.

I detta sammanhang kan finnas anledning att uppmärksamma om andra organisationslösningar avseende rättskipningen av överklagade beslut från en myndighet ter sig ändamålsenligare såväl från en allmän synpunkt som, i detta fall, från näringslivets synpunkt.

För det existerande europeiska patentet liksom för gemenskapsvarumärket finns i dag ingen möjlighet att få den prövande myndighetens beslut överprövat i domstol. De överklagningar av respektive myndighets beslut att bevilja eller inte bevilja rättigheten prövas i stället av särskilda organ inom myndigheten. Motsvarande är tänkt att gälla för de föreslagna gemenskappatentet och gemenskapsmönstret. De europeiska ordningarna ger alltså inte samma möjlighet att få den prövande myndighetens avgörande bedömt i domstol.

En motsvarande ordning för prövning av Patentverkets respektive Växsortsnämndens beslut skulle naturligtvis kräva vissa förändringar i dessa myndigheters hanteringar av sina ärenden för det industriella rättskyddet och i viss mån vara en återgång till vad som gällde före Patentbesvärsträttens inrättande.

En ordning som nu antytts behöver dock inte med nödvändighet innebära att möjligheten till domstolsprövning av registreringsmyndigheternas beslut helt skulle försvinna. Om en myndighet, trots invändning, beviljat en rättighet har invändaren möjligheten att få rättighetens bestånd prövat i allmän domstol efter en talan om ogiltighet av rättigheten. Möjligen väcker invändaren, mot bakgrund bl.a. av det kostnadsansvar som kan drabba honom, en sådan talan i allmän domstol bara om det finns ett verkligt behov att få bort den beviljade rättigheten. För det fall man ser behov av också få ett beslut om att inte bevilja en rättighet prövat i allmän domstol kan övervägas att tillskapa en möjlighet att genom en form av fastställe-setalan få denna fråga prövad. En annan möjlighet kan vara att tillskapa en möjlighet till en begränsad talan (en legalitetskontroll) liknande den som får föras mot beslut av en överklagandenämnd hos EG:s varumärkesmyndighet (jfr artikel 63 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken).

Med detta synsätt torde man kunna förvänta sig en ökning av åtminstone mål om ogiltighet av t.ex. beviljade patent. Härigenom skulle också, genom det ökade målunderlaget i domstolarna (Patentdomstolen och Patentöverdomstolen), möjligheter kunna finnas att på fast basis knyta tekniker till domstolarna, som på motsvarande sätt som fastighets- och miljöråd, kan delta i beredningen av patentmål.

Enligt min mening kan det utifrån allmänna domstolsorganisatoriska synpunkter vara värt att uppmärksamma om också andra lösningar kan stå till buds.



### Några frågor om Patentdomstolens sammansättning

Utredarens förslag till Patentprocesslag innebär vissa ändringar i frågor om Patentdomstolens sammansättning vilka leder till ökade möjligheter att på ett enklare eller ändamålsenligare sätt än i dag avgöra tvistemål. Således föreslås möjligheten att avgöra mål efter huvudförhandling i förenklad form och att avgöra mål utan huvudförhandling men med ordinarie sammansättning i rätten.

Enligt min mening finns dock – även om antalet tvistemål på patent- och växtförädlarrättens område inte är särskilt många – anledning att ta upp vissa ytterligare möjligheter till att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt avgöra målen. Införande av dessa möjligheter bör ses mot bakgrund dels av den utveckling som på senare tid skett i frågan om tingsrätts sammansättning i tvistemål och som möjliggör att rätten består bara av en domare, dels av att ett praktiskt behov kan finnas av att ha vissa andra särskilda sammansättningsregler. Det kan i sammanhanget också uppmärksammas att det i dag förekommer att tingsrätten i t.ex. mål om varumärkesintrång eller hävning av varumärkesregistreringen, med tillämpning av 1 kap. 3 a § tredje stycket rättegångsbalken, består av en domare. Mot den bakgrunden framstår förslaget om Patentdomstolens sammansättning vid avgörande av ärenden (tre ledamöter) som onödigt rigorös och inte svarende mot ett ändamålsenligt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Vid avgörande av patentmål är ibland inte den avgörande frågan av teknisk natur utan kan i stället röra sig om enbart tolkning av ett licensavtal eller den rättsliga innebörden av t.ex. en gemenskapsrättslig reglering. Utgången i målet är med andra ord bara beroende av bedömningen av rättsliga frågor. I sådana fall kan det inte anses nödvändigt att Patentdomstolen består av två lagfarna ledamöter och två patentråd. Ett bättre – även om det med hänsyn till målmängden inte framstår som avgörande – resursutnyttjande skulle kunna uppnås om rätten i ett sådant fall bara bestod av lagfarna ledamöter. För parterna skulle det i dessa fall där fråga enbart är om rättsliga bedömningar också kunna ses som önskvärt att rätten har en ren juristsammansättning. En bestämmelse med nu skisserad innebörd skulle kunna föras som ett ytterligare stycke till 7 § och ha följande lydelse:

*- - Vid huvudförhandling i mål enligt 1 § 1 och 2 får domstolen bestå av tre lagfarna ledamöter om parterna samtycker till det eller det är uppenbart att det i målet inte krävs teknisk sakkunskap.*

Utredarens förslag innebär, som redan sagts, en möjlighet att avgöra mål när huvudförhandling hålls i förenklad och att domstolen då skall bestå av en lagfaren ledamot med möjlighet till deltagande av ett patentråd. Be-

stämelsen motsvarar 1 kap. 3 a § andra stycket rättegångsbalken. Däremot tar utredaren inte upp möjligheterna från tredje stycket i den nämnda bestämmelsen i rättegångsbalken att domstolen vid huvudförhandling är domför med en lagfaren domare – och för dessa mål med ett patentråd – om parterna samtycker till det eller målet är av enkel beskaffenhet. Enligt min mening finns det inte anledning att frånhända sig denna möjlighet även för patentmåls del särskilt som den ordningen dessutom redan förekommer för andra speciella måltyper som konkurrens- och marknadsföringsmål. Exempel finns också från tingsrättens verksamhet på patentmål som får sägas vara av enkel beskaffenhet – dock inte så enkla att saken är uppenbar – i form av att parts talan i målet utförs på ett närmast obegripligt sätt som helt klart bara kan leda till viss utgång. Även om den senaste typen av mål i många fall skulle kunna avgöras förenklat i samband med förberedelsen, därför att saken är uppenbar, eller utan huvudförhandling är utrymmet för en bestämmelse med nu angiven innebörd inte utesluten och bör inte undvaras. I enlighet med vad som nu sagts bör förslaget om Patentdomstolens sammansättning vid huvudförhandling i förenklad form byggas ut för att få den innebörd som nu angetts:

*- - Vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken skall Patentdomstolen bestå av en lagfaren ledamot. I sådana fall får dock även ett patentråd ingå i domstolen. Den lagfarna ledamoten för därvid ordet.*

Förslaget om Patentdomstolens sammansättning vid avgörande av ärenden kan som inledningsvis påtalats utformas annorlunda för att därigenom åstadkomma en bättre resursansvändning. En flexiblare lösning, i princip motsvarande den som gäller enligt 1 kap. 3 a § tredje stycket, skapar också förutsättningar för snabbare avgörande än om alla ärenden skall avgöras i kollegial sammansättning. Med en lösning, motsvarande rättegångsbalkens sammansättningsregel, torde några farhågor inte kunna uppstå för att Patentdomstolen i någon större utsträckning prövar överklagande i frågor om patent med en domare; dessa ärendens kvalifikationsgrad talar emot det. Däremot kan väl större utrymme finnas för att pröva överklagade varumärkesbeslut enligt en flexiblare ordning. Regleringen om Patentdomstolens sammansättning vid avgörande av ärenden (8 § i förslaget till patentprocesslag) bör därför kompletteras med en bestämmelse som kan lyda:

*- - Domstolen får dock bestå av en [lagfaren] ledamot om i annat fall än som avses i första stycket domstolen anser det tillräckligt att en domare sitter rätten och parterna samtycker till det eller ärendet är av enkel beskaffenhet.*

Om en komplettering av regeln om Patentdomstolens sammansättning vid avgörande av ärenden bedöms lämplig bör motsvarande reglering för Patentöverdomstolen (13 §) justeras.



# Kommittédirektiv



Patentprocessen m.m.

**Dir.**  
**1999:28**

Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 1999.

## Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall se över ordningen för prövning av mål som handläggs vid Patentbesvärslagen samt av patentmål vid Stockholms tingsrätt. Utredaren skall ta ställning till om Patentbesvärslagens verksamhet helt eller delvis kan överföras till Stockholms tingsrätt. Det står dock utredaren fritt att föreslå andra organisationslösningar.

Utredaren skall också lämna förslag om hur det processuella regelverket för prövningen av de aktuella målen och ärendena bör utformas.

## Bakgrund

*Nuvarande ordning för prövning av patent m.m.*

Domstolsprövning av vissa frågor som rör det industriella rättsskyddet sker dels i Patentbesvärslagen, dels i allmän domstol.

Patentbesvärslagen prövar överklaganden av Patent- och registreringsverkets beslut i frågor enligt patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Patentbesvärslagen prövar också överklagade beslut av Statens växtsortsnämnd enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306). Patentbesvärslagens beslut överklagas till Regeringsrätten. En prövning där förutsätter dock att prövningstillstånd meddelas.

På patenträttens område prövar Stockholms tingsrätt mål som gäller patentintrång, bättre rätt till patentsökt uppfinning, patents ogiltighet eller överföring av patent på annan än den som har erhållit patentet, meddelande av tvångslicens, fastställande av nya villkor för eller upphävande av sådan licens m.m.

Beträffande prövningen i allmän domstol av mål som rör mönsterrätt, varumärkesrätt och växtförädlarrätt gäller i första hand de allmänna fo-

rumbestämmelserna i rättegångsbalken. Mål inom dessa rättsområden kan således förekomma vid samtliga tingsrätter. I normalfallet väcks talan vid den tingsrätt inom vars domkrets svaranden har sitt hemvist. Om behörig domstol saknas enligt rättegångsbalken - i huvudsak när svaranden inte har sitt hemvist i Sverige - skall emellertid i vissa typer av mål talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Vad gäller mönsterrätten är detta fallet vid talan om bättre rätt till mönster, om hävning av mönsterregistrering m.m. Inom växtförädlarrätten gäller motsvarande bestämmelse beträffande talan om bättre rätt till en växtsort, om hävning av registrering av en växtsort m.m. I varumärkesmål gäller rättegångsbalkens forumregler med ett undantag. Stockholms tingsrätt är exklusivt forum i vissa mål om gemenskapsvarumärken (se nedan), bl.a. i mål om intrång i ett gemenskapsvarumärke.

Ett tingsrättsavgörande överklagas till hovrätt. Hovrättens avgörande får överklagas till Högsta domstolen vars prövning dock förutsätter att prövningstillstånd meddelas. När en förvaltningsmyndighets beslut får överklagas till tingsrätt utgör vanligen lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämplig processordning för handläggningen i domstol. För sådana ärenden krävs i en del fall prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva ett överklagande av tingsrättens beslut.

Sedan år 1978 har Sverige deltagit i det europeiska patentsamarbetet, vilket innebär att patent med giltighet i Sverige inte enbart meddelas av det svenska Patent- och registreringsverket utan också av det europeiska patentverket, EPO. Inom Europeiska gemenskapen (EG) pågår arbete med att utarbeta en gemensam rättsordning för patent. I juni 1997 utfärdade kommissionen en grönbok (KOM (97) 314) om gemenskapspatent och patentsystemet i Europa. I denna ombeds medlemsstaterna, industrin och andra intresserade kretsar att ge sin syn på en mängd olika frågor. I detta sammanhang har diskuterats bl.a. en ordning som går ut på att tvistemål om gemenskapspatent skall kunna prövas av ett begränsat antal nationella domstolar, vars avgöranden kan överklagas till en gemensam europeisk instans. Europaparlamentet avgav ett yttrande om grönboken i november 1998. I februari 1999 har kommissionen i ett meddelande gjort en uppföljning av grönboken (KOM (99) 42 slutlig). Inom EPO har diskussioner förts om en samordnad överprövning av ogiltighetsfrågor inom ramen för det befintliga europeiska patentsystemet.

Ett system för gemenskapsvarumärken har tidigare etablerats inom EG. Sökanden kan efter en enda ansökan till EG:s varumärkesmyndighet få ett varumärke registrerat som gäller inom hela gemenskapen. Vidare har Sverige tillträtt det s.k. Madridprotokollet som möjliggör en internationell varumärkesregistrering hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Kommissionen har vidare föreslagit att ett system för registrering av gemenskapsmönster inrättas. Europaparlamentet har ännu inte avslutat sin

första läsning av förslaget. Kommissionen förväntas presentera ett nytt förslag under våren 1999. Enligt den s.k. Haagöverenskommelsen finns möjlighet till en internationell registrering av mönster. Sverige har inte tillträtt denna överenskommelse. Sverige deltar emellertid aktivt i arbetet med att utforma en ny sådan överenskommelse. Arbetet sker inom WIPO.

Inom EG finns också ett system för registrering av växtförädlarrätt.

#### *Patentbesvärsrätten och Stockholms tingsrätt*

Patentbesvärsrätten avgjorde år 1998 92 patentmål och 611 övriga mål. Under budgetåret 1986/87 avgjorde Patentbesvärsrätten 524 patentmål och 232 övriga mål. Sedan Sverige anslöt sig till det europeiska patentsystemet har antalet patentmål stadigt minskat. Systemet för gemenskapsvarumärken introducerades år 1996. Detta system har ännu inte inneburit någon minskning av antalet mål avseende nationella varumärken. Det är svårt att bedöma huruvida antalet mål om mönster kommer att minska om ett system för registrering av gemenskapsmönster införs. Mål om växtförädlarrätt är mycket ovanliga.

Den dömande personalen vid Patentbesvärsrätten utgörs av patenträttsråd, som skall vara tekniskt kunniga eller lagfarna. Patenträttsråden utnämns av regeringen. Vid domstolen finns fem lagfarna ledamöter. De tekniskt kunniga ledamöterna har successivt minskat från tretton (1984) till fem (1998). De tekniskt kunniga ledamöterna är rekryterade utifrån särskild kompetens inom det elektrotekniska området, det kemiska området och det mekaniska området.

Patentbesvärsrätten är domför med tre ledamöter. Sammansättningen av ledamöter beror på måltypen. I patentmål som inte gäller pantsättning av patent eller av patentansökningar och i mål om växtförädlarrätt skall minst två tekniskt kunniga ledamöter ingå i rätten. En ledamot skall vara lagfaren om inte rätten finner att medverkan av en lagfaren ledamot är obehövlig. I mål om pantsättning av patent eller av patentansökningar samt i mål som gäller mönster, varumärken och namn eller utgivningsbevis för periodisk skrift skall minst två lagfarna ledamöter ingå i rätten. Sådana mål avgörs i flertalet fall av tre lagfarna domare.

Stockholms tingsrätt är i patentmål domför med två lagfara domare och två tekniskt sakkunniga ledamöter. Beredningen av sådana mål utförs av en lagfaren domare, i vissa moment biträdd av en tekniskt sakkunnig ledamot. Regeringen förordnar för tre år i sänder minst tjugofem personer att tjänstgöra som tekniskt sakkunniga ledamöter i tingsrätten och hovrätten. Rättens ordförande väljer bland dessa för varje särskilt mål vilka som skall ingå i rätten. Därvid anlitas företrädesvis patenträttsråd. Hänsyn tas i övrigt till önskvärd teknisk sakkunskap. I övriga mål vid allmän domstol

har domstolen den sammansättning som gäller för tvistemål och brottmål i allmänhet.

I patentmål har Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt och Patentbesvär-rätten behov av likartad kompetens vad gäller både lagfarna och tekniskt sakkunniga ledamöter.

### **Reformbehovet**

Patentprocessen inrymmer mycket kvalificerade bedömningar av såväl juridisk som teknisk natur.

Under senare år har antalet beslut avseende patent som överklagats till Patentbesvär-rätten stadigt minskat. Detta har motiverat en minskning av antalet tekniskt kunniga ledamöter i domstolen. Samtidigt har arbetsbör-dan i Stockholms tingsrätt ökat. Från tingsrätten har framförts önskemål om att det permanent skall knytas tekniskt sakkunniga ledamöter till tings-rätten för en effektivare beredning av patentmålen.

Resultatet av de diskussioner som förs inom EG om bl.a. gemenskaps-patent och en gemensam överinstans för prövning av intrångs- och ogiltig-hetsfrågor kan komma att innebära en minskad måltillströmning, både till Stockholms tingsrätt och till Patentbesvär-rätten.

Även i Sverige förs diskussioner som kan komma att påverka måltill-strömningen. Exempelvis diskuteras i dag om det bör vara möjligt att hos Patent- och registreringsverket begära administrativ omprövning av patent och hävning av varumärkesregistrering i administrativ ordning.

I en promemoria utarbetad inom Justitiedepartementet föreslogs att Pa-tentbesvär-rätten skulle upphöra och dess verksamhet överföras till allmän förvaltningsdomstol (Ds 1993:34 s. 37 f., se även Ds 1992:38 s. 150 f.). En majoritet av remissinstanserna avstyrkte emellertid förslaget (Ds 1994:17 s. 114 f.).

Möjligheten att få en kvalificerad bedömning i patentmål är av mycket stor betydelse för näringslivet. Patentprocessen kräver en långtgående så-väl juridisk som teknisk sakkunskap, samtidigt som verksamheten inte ger underlag för mer än ett begränsat antal specialister. Problemet med svik-tande målunderlag och det faktum att den kompetens som efterfrågas i dag är uppdelad på två domstolar väcker frågan om verksamheten i första in-stans bör koncentreras till en domstol. Därvid torde endast tingsrätt kom-ma i fråga eftersom det kommer att handla om bl.a. straff och skadestånd. Vid bedömningen av denna fråga bör beaktas att i dag i princip identiska patenträttsliga frågor kan prövas vid både Patentbesvär-rätten och Stock-holms tingsrätt. Eftersom dessa domstolar har olika överinstanser beror det på tillfälligheter huruvida prejudikat avseende patents giltighet på området kommer från Regeringsrätten eller Högsta domstolen.



## Uppdraget

En särskild utredare ges uppdraget att se över ordningen för prövning av mål och ärenden som handläggs vid Patentbesvärsrätten samt av patentmål vid Stockholms tingsrätt.

I uppdraget ingår att överväga om Patentbesvärsrättens verksamhet helt eller delvis kan inordnas i de allmänna domstolarna. I första hand bör utredaren undersöka om verksamheten i Patentbesvärsrätten helt eller delvis kan överföras till Stockholms tingsrätt. Ett syfte bör därvid vara att resurserna utnyttjas på bästa möjliga sätt. Om utredaren finner det lämpligt att överföra handläggningen av patentmål till Stockholms tingsrätt, skall det också övervägas var de övriga mål som i dag handläggs vid Patentbesvärsrätten i framtiden bör hanteras.

Det står utredaren fritt att föreslå andra organisationslösningar. I så fall skall utredaren lämna förslag om hur kompetensbehovet vid prövningen av patentmål kan lösas.

Utredaren skall beakta de konsekvenser som förslagen innebär för Svea hovrätt och lämna förslag till de förändringar för verksamheten i Svea hovrätt som utredaren finner påkallade.

Utredaren skall redogöra för fördelar och nackdelar med de organisationslösningar som behandlas varvid kostnadseffekter och övriga konsekvenser skall redovisas.

Utredaren skall också lämna förslag om hur det processuella regelverket för prövningen av de aktuella målen och ärendena skall utformas. Regelverket bör tillgodose kravet på effektivitet i handläggningen och skapa förutsättningar för en för parterna mindre kostsam process. Utredaren skall lämna förslag om hur rätten, i såväl underrätt som överrätt, skall vara sammansatt.

Utredaren skall lämna de lagförslag och förslag i övrigt som utredaren finner motiverade.

Utredningen skall bedrivas med beaktande av de diskussioner som förs i Europa bl.a. om gemenskapspatent och om en gemensam europeisk överinstans i patentmål.

Utredaren skall samråda med Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) och den utredare som förordnas för att göra en översyn av mönsterskyddslagen, m.m. (dir. 1999:27).

Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2000.

(Justitiedepartementet)



## Kronologisk förteckning över viktigare händelser i utredningsarbetet

- 1999-10-06 Sammanträde i Patent- och registreringsverket; överläggning med generaldirektören Carl-Anders Ifvarsson
- 1999-11-11 Sammanträde i Patentbesvärsrätten; överläggning med ordföranden i domstolen, patenträttsrådet Alf Linder (sedermera förordnad som expert i utredningen)
- 1999-12-08 Sammanträde i Stockholms tingsrätt; överläggning med lagmannen Lena Berke och chefsrådmannen Rolf Nöteberg
- 2000-01-13 Sammanträde i Svea hovrätt; överläggning med hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, hovrättslagmannen Magnus Göransson och hovrättsrådet Lii Orlov-Lempert
- 2000-02-23 Överläggningar (utredaren och sekreteraren) med ordföranden i Högsta domstolen, justitierådet Torkel Gregow
- 2000-02-24 Sammanträde i Albihns Patentbyrås i Stockholm lokaler
- 2000-02-25 Överläggningar (utredaren och sekreteraren) i Regeringsrätten med regeringsråden Bertil Werner och Karl-Ingvar Rundqvist
- 2000-02-29 Överläggningar i Taastrup, Danmark (utredaren och sekreteraren), rörande frivillig begränsning av patent med företrädare för Patent- og Varemærkestyrelsen
- 2000-03-22 Överläggningar (utredaren och sekreteraren) med revisionssekreteraren Tor Olsson
- 2000-03-23 Sammanträde i Sveriges advokatsamfunds lokaler; samtal med generalsekreteraren Anne Ramberg

- 
- 2000-04-06 Överläggningar och inhämtande av information i Bryssel (utredaren och sekreteraren) rörande bl.a. arbetet med gemenskapspatent med företrädare för den svenska representationen och med företrädare för EG-kommissionen
- 2000-04-26 Samråd (utredaren och sekreteraren) med Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) och Mönsterutredningen (Ju 1999:07)
- 2000-04-27 Sammanträde i Näringsdepartementet
- 2000-05-25 Sammanträde i Justitiedepartementet
- 2000-06-29 Sammanträde i Båstad
- 2000-08-15 Samråd (utredaren och sekreteraren) med Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) och Mönsterutredningen (Ju 1999:07)
- 2000-09-07 Sammanträde i Patent- och registreringsverket
- 2000-10-10 Sammanträde i Patentbesvärsträtten
- 2000-10-26 Sammanträde i Näringsdepartementet
- 2000-11-15 Samråd (utredaren och sekreteraren) med Varumärkeskommittén (Ju 1997:11) och Mönsterutredningen (Ju 1999:07)
- 2000-11-16 Sammanträde i Patentbesvärsträtten
- 2000-12-14 Sammanträde i Stockholms tingsrätt
- 2000-12-14 Överläggningar i Svea hovrätt med hovrättslagmannen Magnus Göransson och f.d. hovrättslagmannen Bengt G. Nilsson
- 2001-01-25 Sammanträde i Patent- och registreringsverket
- 2001-02-08 Sammanträde i Näringsdepartementet
- 2001-02-22 Sammanträde i Patentbesvärsträtten

- 2001-02-27 Överläggningar (utredaren och sekreteraren) med Gert Kolle, Director of International Legal Affairs, Europeiska patentverket, München
- 2001-02-28 Överläggningar (utredaren och sekreteraren) med Antje Sedemund-Treiber, President of the Federal Patent Court, München
- 2001-03-08 Slutsammanträde i Justitiedepartementet



# Statistik

## Patent- och registreringsverket

### Tabell 1

Patent, varumärken, mönster, namn samt utgivningsbevis för periodisk skrift åren 1995–2000.

#### Patent

Nationella patentansökningar samt antalet avgjorda ärenden.

|          | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inkomna  | 4 713 | 4 855 | 4 938 | 4 625 | 4 870 | 4 936 |
| Avgjorda | 4 045 | 4 021 | 4 848 | 5 590 | 5 192 | 4 485 |

#### Varumärken

Inkomna och avgjorda ärenden om nationella och internationella varumärken samt balans vid årets utgång.

|                 | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nationella      |        |        |        |        |        |        |
| – inkomna       | 14 989 | 11 974 | 11 440 | 9 766  | 9 519  | 9 642  |
| – avgjorda      | 12 811 | 17 975 | 8 516  | 5 959  | 8 027  | 14 653 |
| – balans        |        |        |        | 18 300 | 19 793 | 14 782 |
| Internationella |        |        |        |        |        |        |
| – inkomna       |        |        | 3 394  | 5 750  | 6 347  | 7 434  |
| – avgjorda      |        |        | 365    | 2 005  | 3 115  | 4 703  |
| – balans        |        |        |        | 7 765  | 10 997 | 13 728 |

*Mönster*

Inkomna och avgjorda ärenden om mönster samt balans vid årets utgång.

|          | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inkomna  | 2 485 | 2 750 | 2 791 | 2 519 | 2 364 | 2 340 |
| Avgjorda | 2 896 | 2 071 | 2 637 | 2 051 | 1 806 | 2 835 |
| Balans   |       |       |       | 3 027 | 3 585 | 3 090 |

*Namn*

Inkomna och avgjorda ärenden om namn samt balans vid årets utgång.

|          | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inkomna  | 4 112 | 4 114 | 4 106 | 4 178 | 4 682 | 4 990 |
| Avgjorda | 4 242 | 4 041 | 3 405 | 4 575 | 4 584 | 5 064 |
| Balans   |       |       |       | 877   | 975   | 901   |

*Utgivningsbevis för periodisk skrift*

Inkomna och avgjorda ärenden om utgivningsbevis för periodisk skrift samt balans vid årets utgång.

|                              | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inkomna nyansökningar        | 756   | 763   | 604   | 612   | 587   |
| Avgjorda nyansökningar       | 675   | 683   | 603   | 597   | 600   |
| Inkomna ändringsansökningar  | 1 251 | 1 221 | 1 163 | 1 393 | 1 520 |
| Avgjorda ändringsansökningar | 1 096 | 1 087 | 1 343 | 1 374 | 1 608 |
| Balans                       | 184   | 398   | 219   | 253   | 241   |



## Patentbesvärsrätten

### Tabell 2

Patent-, varumärkes- och mönsterskyddsmål, namnmål, mål om utgivningsbevis för periodisk skrift samt mål om växtsortskydd åren 1995–2000.

#### *Patentmål*

|          | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Inkomna  | 60   | 136  | 72   | 93   | 92   | 68   |
| Avgjorda | 158  | 121  | 175  | 92   | 71   | 102  |
| Balans   | 200  | 215  | 111  | 112  | 133  | 99   |

#### *Varumärkesmål*

|          | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Inkomna  | 618  | 651  | 615  | 306  | 205  | 295  |
| Avgjorda | 704  | 756  | 626  | 503  | 338  | 223  |
| Balans   | 607  | 602  | 491  | 295  | 162  | 234  |

#### *Mönsterskyddsmål*

|          | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Inkomna  | 93   | 51   | 76   | 89   | 83   | 138  |
| Avgjorda | 131  | 80   | 70   | 78   | 119  | 96   |
| Balans   | 68   | 39   | 45   | 56   | 20   | 62   |

#### *Nammål*

|          | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Inkomna  | 14   | 11   | 24   | 39   | 33   | 35   |
| Avgjorda | 16   | 11   | 22   | 25   | 43   | 41   |
| Balans   | 8    | 8    | 10   | 24   | 14   | 8    |

*Mål om utgivningsbevis för periodisk skrift*

|          | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| Inkomna  | 8    | 4    | 1    | 6    | 8    | 7    |
| Avgjorda | 5    | 7    | 2    | 5    | 10   | 8    |
| Balans   | 7    | 4    | 3    | 4    | 2    | 1    |

*Mål om växtsortskydd*

|          | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|----------|------|------|------|------|
| Inkomna  | –    | –    | –    | –    |
| Avgjorda | –    | –    | –    | –    |
| Balans   | –    | –    | –    | –    |

## Regeringsrätten

Tabell 3

Ansökningar om prövningstillstånd (PT) i patentmål, varumärkesmål, mönsterskyddsmål, namnmål och mål om utgivningsbevis för periodisk skrift åren 1995–2000 samt antalet meddelade prövningstillstånd.

| Antal ansökningar om PT |     |
|-------------------------|-----|
| 1995                    | 107 |
| 1996                    | 102 |
| 1997                    | 80  |
| 1998                    | 73  |
| 1999                    | 72  |
| 2000                    | 50  |

Det har inte varit möjligt att få fram statistik avseende antalet meddelade prövningstillstånd årligen i RR. Enligt PBR:s bedömning torde RR meddela prövningstillstånd i högst fem mål per år.

## Stockholms tingsrätt

### Tabell 4

Inkomna patentmål åren 1995–2000.

| <u>År</u> | <u>Antal inkomna mål</u> | <u>Därav mål som rört ett nationellt patent</u> |
|-----------|--------------------------|---|
| 1995      | 39                       | 32  |
| 1996      | 46                       | 32  |
| 1997      | 23                       | 15  |
| 1998      | 18                       | 6   |
| 1999      | 15                       | 11  |
| 2000      | 28                       | 21  |

### Tabell 5

Domar i patentmål åren 1995–2000 samt den genomsnittliga handläggningstiden för dessa mål.

| <u>År</u> | <u>Antal domar</u> |
|-----------|--------------------|
| 1995      | 11                 |
| 1996      | 12                 |
| 1997      | 7                  |
| 1998      | 10                 |
| 1999      | 15                 |
| 2000      | 9                  |

Enligt uppgift från Stockholms tingsrätt kan den genomsnittliga handläggningstiden för de mål som prövades materiellt uppskattas till ca två år.

Tabell 6

Överklagade patentmål åren 1995–2000.

| År   | Antal mål |
|------|-----------|
| 1995 | 6         |
| 1996 | 6         |
| 1997 | 4         |
| 1998 | 5         |
| 1999 | 4         |
| 2000 | 3         |

Tabell 7

Utgående balans av patentmål åren 1999 och 2000.

| År   | Antal mål |
|------|-----------|
| 1999 | 47        |
| 2000 | 49        |

## Svea hovrätt

Tabell 8

Domar i patentmål under åren 1995–2000 samt den genomsnittliga handläggningstiden för dessa mål.

| År   | Antal domar    | Genomsnittlig handläggningstid |
|------|----------------|--------------------------------|
| 1995 | 1              | 2 år 4 mån                     |
| 1996 | 3              | 2 år 3 mån                     |
| 1997 | 2              | 1 år 9 mån                     |
| 1998 | 3              | 1 år 2 mån                     |
| 1999 | 2              | 1 år 11 mån                    |
| 2000 | 0 <sup>1</sup> | –                              |

<sup>1</sup> Två patentmål skrevs av efter återkallelse, i det ena fallet (målet var från 1997) endast någon dag före utsatt huvudförhandling i målet. Det andra målet var endast någon månad gammalt. Den genomsnittliga handlägg-

ningstiden för dessa mål uppgick till 1 år 6 månader. Hovrätten har vidare upplyst att två planerade huvudförhandlingar fick ställas in under året på grund av omständigheter hänförliga till parterna.

#### Tabell 9

Utgående balans av patentmål åren 1999 och 2000.

| <u>År</u> | <u>Antal mål</u> |
|-----------|------------------|
| 1999      | 6                |
| 2000      | 8                |

### Högsta domstolen

#### Tabell 10

Ansökningar om prövningstillstånd (PT) åren 1995–2000 samt antalet meddelade prövningstillstånd.

| <u>År</u> | <u>Antal ansökningar om PT</u> | <u>Antal meddelade PT</u> |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 1995      | 1                              | –                         |
| 1996      | –                              | –                         |
| 1997      | 2                              | –                         |
| 1998      | 1                              | –                         |
| 1999      | 1                              | 1                         |
| 2000      | –                              | –                         |

## Mål enligt varumärkeslagen (1960:644) och mönsterskyddslagen (1970:485) i tingsrätterna

Tabell 11

Under åren 1998 och 1999 inkomna mål enligt varumärkeslagen (1960:644) och mönsterskyddslagen (1970:485).

### *Mål enligt varumärkeslagen år 1998*

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Borås tingsrätt                    | 1                     |
| Enköpings tingsrätt                | 1                     |
| Göteborgs tingsrätt                | 3 <sup>1</sup>        |
| Helsingborgs tingsrätt             | 1                     |
| Jakobsbergs tingsrätt              | 1                     |
| Jönköpings tingsrätt               | 2                     |
| Köpings tingsrätt                  | 2                     |
| Ludvika tingsrätt                  | 2                     |
| Mora tingsrätt                     | 1                     |
| Sollentuna tingsrätt               | 5                     |
| Solna tingsrätt                    | 1                     |
| Stockholms tingsrätt               | 45                    |
| Södertälje tingsrätt               | 1                     |
| Södra Roslags tingsrätt            | 4                     |
| Uddevalla tingsrätt                | 3                     |
| Umeå tingsrätt                     | 1                     |
| Övriga 78 tingsrätter <sup>2</sup> | 0                     |
| <i>Totalt i landet</i>             | <i>74<sup>3</sup></i> |

<sup>1</sup> Göteborgs tingsrätt har redovisat totalt sex inkomna mål under åren 1998 och 1999. Tre av dessa mål har i redovisningen hänförs till år 1998 och tre till år 1999.

<sup>2</sup> Uppsala tingsrätt har inte besvarat enkäten.

<sup>3</sup> Av dessa 74 mål var 73 tvistemål och 1 brottmål.

*Mål enligt varumärkeslagen år 1999*

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Falu tingsrätt                     | 1                     |
| Göteborgs tingsrätt                | 3 <sup>4</sup>        |
| Hallsbergs tingsrätt               | 1                     |
| Helsingborgs tingsrätt             | 1                     |
| Hässleholms tingsrätt              | 1                     |
| Karlskoga tingsrätt                | 1                     |
| Lidköpings tingsrätt               | 2                     |
| Linköpings tingsrätt               | 1                     |
| Mora tingsrätt                     | 1                     |
| Motala tingsrätt                   | 1                     |
| Mölnads tingsrätt                  | 2                     |
| Sala tingsrätt                     | 2                     |
| Skellefteå tingsrätt               | 1                     |
| Stockholms tingsrätt               | 32                    |
| Sundsvalls tingsrätt               | 1                     |
| Svegs tingsrätt                    | 1                     |
| Södra Roslags tingsrätt            | 1                     |
| Trelleborgs tingsrätt              | 1                     |
| Växjö tingsrätt                    | 1                     |
| Ängelholms tingsrätt               | 1                     |
| Örebro tingsrätt                   | 1                     |
| Övriga 73 tingsrätter <sup>5</sup> | 0                     |
| <i>Totalt i landet</i>             | <i>57<sup>6</sup></i> |

*Mål enligt mönsterskyddslagen år 1998*

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Alingsås tingsrätt                 | 1                    |
| Gävle tingsrätt                    | 1                    |
| Göteborgs tingsrätt                | 1                    |
| Hallsbergs tingsrätt               | 1                    |
| Sollentuna tingsrätt               | 1                    |
| Värnamo tingsrätt                  | 3                    |
| Västerviks tingsrätt               | 1                    |
| Övriga 87 tingsrätter <sup>7</sup> | 0                    |
| <i>Totalt i landet</i>             | <i>9<sup>8</sup></i> |

<sup>4</sup> Göteborgs tingsrätt har redovisat totalt sex inkomna mål under åren 1998 och 1999. Tre av dessa mål har i redovisningen hänförs till år 1998 och tre till år 1999.

<sup>5</sup> Uppsala tingsrätt har inte besvarat enkäten.

<sup>6</sup> Av dessa 57 mål var 55 tvistemål och 2 brottmål.

<sup>7</sup> Uppsala tingsrätt har inte besvarat enkäten.

*Mål enligt mönsterskyddslagen år 1999*

---

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Borås tingsrätt                    | 1                     |
| Eslövs tingsrätt                   | 1                     |
| Gävle tingsrätt                    | 1                     |
| Helsingborgs tingsrätt             | 1                     |
| Stockholms tingsrätt               | 3                     |
| Övriga 89 tingsrätter <sup>9</sup> | 0                     |
| <i>Totalt i landet</i>             | <i>7<sup>10</sup></i> |

---

---

<sup>8</sup> Samtliga mål var tvistemål.

<sup>9</sup> Uppsala tingsrätt har inte besvarat enkäten.

<sup>10</sup> Samtliga mål var tvistemål.



# En ny organisation av patentprocessen – en kostnadsberäkning

Av hovrättsassessorn Jörgen Nilsson, Domstolsverket

## 1 Utredningens förslag i korthet

1999 års patentprocessutredning föreslår att den verksamhet som för närvarande bedrivs i Patentbesvärsrätten (PBR) inom det industriella rättsskyddet (patent, varumärken, mönster och växtförädling) skall föras över till Stockholms tingsrätt och inordnas i verksamheten på tingsrättens sjunde avdelning. Utredningen föreslår därvid att den från PBR överförda verksamheten skall föras samman med den del av verksamheten på tingsrättens sjunde avdelning som rör handläggning av patent m.m. Verksamheten skall hållas samman inom en avgränsad enhet på avdelningen i form av en särskild domstol i den mening som avses i 10 kap. 17 § första stycket första punkten rättegångsbalken. Den särskilda domstolen föreslås benämnas Patentdomstolen. Patentdomstolens organisation samt förfarandet i de mål och ärenden som domstolen kommer att handlägga föreslås regleras i en särskild patentprocesslag vilken även kommer att innefatta vissa regler om förfarandet i överrätterna. I Patentdomstolen kommer sålunda enligt förslaget att handläggas tvistemål och brottmål rörande patent, arbetstagarers rätt till uppfinningar, försvarsuppfinningar och växtförädlarrätt (sistnämnda måltyp föreslås koncentreras till Patentdomstolen). Vidare kommer i Patentdomstolen att handläggas ärenden rörande patent, varumärken, mönster och växtförädlarrätt, dvs. ärenden som i dag handläggs i PBR. Utanför Patentdomstolen men likväl på tingsrättens sjunde avdelning kommer att handläggas tvistemål som rör upphovsrätt, firma, mönster och varumärken. På avdelningen kan teoretiskt tänkas förekomma också andra typer av mål - utredningen synes dock förutsätta att sjunde avdelningen skall utgöra en renodlad immaterialrättsavdelning.

Patentdomstolens avgöranden skall enligt förslaget kunna överklagas till Svea hovrätt. De överklagade målen och ärendena föreslås hållas samman på en särskild enhet inom andra avdelningen i hovrätten som är den avdelning som i dag handlägger överklagade patentmål från Stockholms tingsrätt samt andra immaterialrättsliga mål. Den särskilda enheten eller

avdelningen föreslås benämnas Patentöverdomstolen. Den av utredningen föreslagna patentprocesslagen kommer att innehålla bestämmelser om bl.a. möjligheten att överklaga Patentdomstolens avgöranden till högre instans. Utredningen föreslår därvid att Patentdomstolens avgöranden i allmänna patentmål alltså skall kunna överklagas till Svea hovrätt/-Patentöverdomstolen enligt nu gällande bestämmelser i rättegångsbalken. I fråga om Patentdomstolens avgöranden i ärenden föreslås införande av ett förbud mot överklagande med s.k. ventil. Utredningen har bedömt att någon allmän förstärkning av hovrättens andra avdelning inte är påkallad som en konsekvens av den föreslagna lösningen (se avsnitt 10.5).

I fråga om överklagande av Patentöverdomstolens avgöranden föreslås införande av ett förbud mot överklagande till Högsta domstolen med s.k. ventil. Högsta domstolen kommer sålunda att pröva avgöranden från Patentöverdomstolen endast i den mån Patentöverdomstolen tillåter att överklagande får ske.

## 2 Kostnadskonsekvenser

### 2.1 Överflyttningen av PBR till Stockholms tingsrätt

I praktiken innebär utredningens förslag att PBR upphör som självständig domstol och att dess verksamhet flyttas in i Stockholms tingsrätt för att där tillsammans med tingsrättens sjunde avdelning bilda en särskild domstol, Patentdomstolen, vilken skall handlägga mål och ärenden enligt vad som beskrivits ovan. Utredningen synes därvid förutsätta att i huvudsak samtliga ledamöter och övrig personal i PBR kommer att flyttas över till tingsrätten. Några ytterligare konsekvenser vad gäller dimensioneringen av personalstyrkan för den nya organisationen för patentprocessen eller tingsrättens verksamhet i övrigt bedöms förslaget för närvarande inte innebära. För denna beräkning har inte heller gjorts några självständiga överväganden vad gäller Patentdomstolens dimensioneringsbehov.

En beräkning av kostnaderna för inordnande av PBR i Stockholms tingsrätt bör därvid utgå ifrån dimensioneringen av PBR och vad verksamheten kostar i dag. Ramanslaget för PBR för år 2000 låg på 13 040 tkr<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Patent- och registreringsverkets (PRV) verksamhet, utom vad som avser viss verksamhet (likvidatorer), skall finansieras med avgifter. Avgifterna inom uppdragsverksamheten bestäms av PRV. Övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Inkomsterna disponeras av PRV. Verksamheterna avseende patent, varumärken, mönster och namn skall tillsammans bidra med medel som motsvarar anslaget för Patentbesvärstingsrättens verksamhet. Varje månad skall en tolfedel av beloppet 13 040 tkr inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsverket (se Statsligaren för år 2000, Utgiftsområde 24 a, s. 73 ff.). I vad mån en liknande lösning skall till-

Vid PBR tjänstgör för närvarande tio patenträttsråd och fyra kanslist. Av patenträttsråden är fem lagfarna och fem tekniker. PBR har i budgetunderlaget för 2001 bedömt det som nödvändigt att rekrytera ytterligare en teknisk ledamot till domstolen. I ramanslaget för 2001 har PBR därför tilldelats totalt 13 897 tkr en ökning som ger utrymme för rekrytering av ytterligare en teknisk ledamot (se prop 2000/2001:1 s. 48 ff.). Enligt uppgift från PBR kommer denne att börja tjänstgöra i domstolen från mitten av mars 2001. Lönekostnaden för sådan ledamot har därför tagits med i beräkningen.

Med utgångspunkt från vad som nu anförts kan en beräkning av de samlade kostnaderna för domstolsväsendet som en överflyttning av PBR till Stockholms tingsrätt skulle medföra redovisas enligt nedan.

| Kostnaderna beräknas till följande belopp (tkr).                                   | <u>Kostn/år</u> |
|--|-----------------|
| Lönekostnader jurister och tekniker  | 9 313           |
| Lönekostnader kanslipersonal   | 1 353           |
| Avgår kostnader för arvode till vissa tekniskt sakkunniga ledamöter                | - 50            |
| Övriga förvaltningskostnader<br>(beräknat som ett påslag på lönesumman med 21,95%) | 2 300           |
| <b>SUMMA</b>   | <b>12 916</b>   |
| Lokalkostnader<br>(beräknas efter 25 kvm/pers x riktvärdehyra (2300 kr/kvm)        | 900             |
| Kostnader för arkivutrymmen (50 kvm à 2000 kr/kvm)                                 | 100             |
| Datorer och arbetsplatsutrustning  |                 |
| 16 PC à 20000; avskrivs på tre år, 5 % ränta                                       | 120             |
| Arbetsplatsutrustning 10 000 kr arbetsplats, avskr 5 år                            | <u>40</u>       |
| <b>Total årskostnad år 1</b>   | <b>14 076</b>   |

lämpas vad gäller Patentdomstolens finansiering är ytterst en fråga för regeringen att ta ställning till. Några överväganden i den delen görs inte i denna beräkning.

## Engångskostnader

|  |     |
|--|-----|
| Konvertering av Mac-filer till Microsoft Office för Windows  |     |
| samt anpassning av ärenderegister till MÅHS (engångskostnad) | 300 |
| Flyttning av myndigheten                                     | 100 |

Beräkningen har sålunda gjorts med utgångspunkt i att den personalstyrka som för 2001 är verksam i PBR i sin helhet flyttas över till tingsrätten. Därvid har utgått ifrån en förteckning över månadslöner för samtliga befattningshavare i PBR per den 1 juli 2000 vilken upprättats av tjänstemän på PBR. Vidare har förutsatts att tingsrättens dimensionering och resurser i övrigt inte kommer att påverkas av förslaget på annat sätt än att dagens kostnad för sammanträdesarvoden till de särskilt förordnade tekniskt sakkunniga ledamöterna minskas då det i den nya organisationen kommer att finnas fasta tekniska ledamöter. Vad avser övriga förvaltningskostnader har dessa i beräkningen upptagits till 21,95 procent av lönekostnaden. Denna procentsats utgör genomsnittet för denna typ av kostnad beräknad för samtliga domstolar i landet<sup>2</sup>. I förevarande fall är denna procentsats med stor säkerhet för hög med hänsyn till att PBR skall inordnas i en större befintlig organisation. Vad gäller lokalkostnaden avser denna utrymmen som tingsrätten i och för sig redan förfogar över. Vid kontakt med tingsrätten har dock uppgetts att för det fall PBR inte inordnas i tingsrätten kommer dessa utrymmen att hyras ut. Den uteblivna hyresintäkten bör därför tas upp som en kostnad i denna beräkning. När det gäller engångskostnader för överflyttningen är denna en grov uppskattning dels av flyttkostnaden, dels av kostnaden för konvertering av Mac-filer till Microsoft Office för Windows samt anpassning av PBR:s ärenderegister till MÅHS (PBR använder i dag Macintosh-datorer). I detta sammanhang bör hållas i åtanke att Domstolsverket för närvarande arbetar med att ta fram ett nytt verksamhetsstöd till domstolarna. Det nya verksamhetsstödet beräknas vara klart år 2003. Verksamhetsstödet kan därvid eventuellt komma att behöva anpassas för den nu föreslagna Patentdomstolen. Den eventuella kostnaden härför kan dock, i skrivandes stund, inte beräknas eller uppskattas.

Det måste sålunda konstateras att förslaget i denna del är i huvudsak kostnadsneutralt.

<sup>2</sup> I ”övriga förvaltningskostnader” inbegrips sjuk- och friskvård, representation (extern och intern), utbildning, porto, telefon, kopiering, bibliotek inkl böcker och tidskrifter, bindningskostnader inkl övrig arkivvård, kontorsmaterial, andra omkostnader, användning av centrala dataregister såsom rättsdata, städning, bevakning, resor, vissa sakkunniga, nämndemän, delgivnings- och kungörelsekostnader samt ränta och amortering.

## 2.2 Förslagets kostnadskonsekvenser vad avser domstolsväsendet i övrigt

Rätten att överklaga Patentdomstolens avgöranden till Svea hovrätt/Patentöverdomstolen kommer att vara begränsad och utredningen har, som nämnts, gjort bedömningen att någon allmän förstärkning av hovrätten inte behöver ske till följd av utredningens förslag. Vad gäller Högsta domstolen innebär utredningens förslag om generellt överklagandeförbud med s.k. ventil att Högsta domstolen kan förväntas få mindre mål inom detta ämnesområde än vad som nu är fallet. Utredningen har också gjort bedömningen att förslaget i denna del innebär ett frigörande av resurser i Högsta domstolen i fråga om behandlingen av dispensfrågor (se avsnitt 11.2). Utredningens förslag kan dock inte heller i denna del anses påverka Högsta domstolens dimensionerings- och resursbehov.

En konsekvens av utredningens förslag blir att Regeringsrättens befattning med de från PBR överklagade målen inom det industriella rättsskyddet upphör. Under perioden 1995-2000 överklagades årligen i snitt 80 mål till Regeringsrätten. Enligt en uppskattning från PBR beviljas prövningstillstånd i snitt i högst fem fall per år. Med hänsyn till denna ringa mål mängd kan utredningens förslag inte bedömas påverka Regeringsrättens dimensionerings- och resursbehov. Det skall dock påpekas att Regeringsrätten i dag anlitar tekniker som föredragande i vissa mål. Kostnaden för arvode kommer att upphöra om utredningens förslag genomförs. Denna kostnad ligger årligen i snitt på omkring 40 000 kr (år 1998: 30 000 kr, år 1999: 70 000 kr och år 2000: 20 000 kr).

Vad gäller namnmål och mål om utgivningsbevis, som i dag handläggs av PBR, föreslås dessa av utredningen inte komma att handläggas av Patentdomstolen utan i stället i allmän förvaltningsdomstol vilket i praktiken i första instans blir Länsrätten i Gävleborgs län för att därefter kunna överklagas till Kammarrätten i Sundsvall och, som sista instans, Regeringsrätten. Dessa mål är få till sitt antal (se bilaga 3) och av förhållandevis enkel beskaffenhet. Mot bakgrund härav kan den bedömningen göras att länsrätten och kammarrätten inte behöver tillföras ytterligare resurser för handläggning av dessa mål.



## Utdrag ur Act Revising the Convention on the Grant of European Patents

### **24. Article 68 shall be amended to read as follows:**

#### *Article 68*

##### Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

### **51. The following new Articles 105a, 105b and 105c shall be inserted after Article 105:**

#### *Article 105a*

##### Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until after the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

*Article 105b*

## Limitation or revocation of the European patent

- (1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.
- (2) If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.
- (3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the decision.

*Article 105c*

## Publication of the amended specification of the European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

**75. Article 138 shall be amended to read as follows***Article 138*

## Revocation of European patents

- (1) Subject to ..... "-" -"
- (2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.
- (3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.



**78. The following new Article 149a shall be inserted after Article 149:**

*Article 149a*

Other agreements between the Contracting States

(1) Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law, in particular,

(a) an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States party to it;

(b) an agreement establishing an entity common to the Contracting States party to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;

(c) an agreement under which the Contracting States party to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;

(d) an agreement under which the Contracting States party to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

(2) The Administrative Council shall be competent to decide that:

(a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;

(b) the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be borne fully or in part by the Organisation.

**ARTICLE 7**  
**TRANSITIONAL PROVISIONS**

(1) The revised version of the Convention shall apply to all European patent applications filed after its entry into force, as well as to all patents granted in respect of such applications. It shall not apply to European patents already granted at the time of its entry into force, or to European patent applications pending at that time, unless otherwise decided by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

(2) The Administrative Council of the European Patent Organisation shall take a decision under paragraph 1 no later than 30 June 2001, by a majority of three quarters of the Contracting States represented an voting. Such decision shall become an integral part of this Revision Act.

# Patent- och registreringsverkets författningsförslag

## Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

*dels* att 75 § skall ha följande lydelse,

*dels* att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 40 a - 40 e §§, av följande lydelse,

*dels* att det i lagen, omedelbart före den nya 40 a §, skall införas en ny kapitelrubrik av följande lydelse.

*Nuvarande lydelse*

*Föreslagen lydelse*

### **4 a kap. Patentbegränsning**

#### **40 a §**

*En patenthavare får hos patentmyndigheten begära att patentkrav eller beskrivning ändras så att skyddsomfånget för patentet begränsas (patentbegränsning).*

*En begäran om patentbegränsning skall göras skriftligen. En sådan begäran får inte göras förrän den i 24 § första stycket angivna nio månadersfristen har löpt ut och inte förrän framställda invändningar slutligt prövats.*

*Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om*

*överföring anhängig, får begäran om patentbegränsning inte göras så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.*

*För en begäran om patentbegränsning skall patenthavaren betala en särskild avgift.*

#### **40 b §**

*Uppfyller en begäran om patentbegränsning vad som är föreskrivet om en sådan framställning, skall patentmyndigheten pröva om patentet, begränsat enligt begäran, uppfyller villkoren för patent enligt 1 och 2 §§ och avser en uppfinning som är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den.*

#### **40 c §**

*Har patenthavaren inte iakttagit vad som är föreskrivet om en begäran om patentbegränsning eller finner patentmyndigheten att det annars finns hinder mot att bifalla begäran, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse. Om patenthavaren inte följer ett sådant föreläggande, skall begäran avslås. I föreläggandet skall anges att så kan ske.*

*Finns det även efter det att yttrande avgivits hinder mot att bifalla begäran och har patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall begäran avslås, om det inte*

*finns anledning att ge patenthava-  
ren ett nytt föreläggande.*

#### **40 d §**

*Om patentmyndigheten finner att  
det inte finns några hinder för att  
bifalla en begäran om patentbe-  
gränsning, skall patentet begränsas  
i enlighet med begäran. Patentmyn-  
digheten skall kungöra beslutet och  
utfärda ett nytt patentbrev. En ny  
patentskrift skall hållas tillgänglig  
hos patentmyndigheten.*

*Begränsning av ett patent får ver-  
kan från den dag beslutet kungjor-  
des.*

#### **40 e §**

*Ett slutligt beslut av patentmyndig-  
heten i ärende om patentbegräns-  
ning får överklagas av patenthava-  
ren, om det har gått honom emot.  
Överklagande görs hos Patentbe-  
svärsrätten inom två månader från  
beslutets dag.*

*Ett slutligt beslut av Patentbesvärs-  
rätten får överklagas till Regerings-  
rätten inom två månader från be-  
slutets dag. Därvid tillämpas be-  
stämmelserna i 35–37 §§ förvalt-  
ningsprocesslagen (1971:291) om  
besvär över kammarrättens beslut.  
Patentbesvärsrättens beslut skall  
innehålla uppgift om att det krävs  
särskilt tillstånd för prövning i Re-  
geringsrätten och om de grunder på  
vilka ett sådant tillstånd meddelas.*

*Bestämmelserna i 22 § femte stycket tillämpas på handlingar som kommer in till Patentbesvärsrätten eller Regeringsrätten.*

#### 75 §<sup>1</sup>

Andra slutliga beslut av patentmyndigheten än som avses i 26 § samt beslut enligt 42, 72 eller 73 § får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Andra slutliga beslut av patentmyndigheten än som avses i 26 § och 40 e §§ samt beslut enligt 42, 72 eller 73 § får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrätten inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

<sup>1</sup> Senaste lydelse 1993:1406.