



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Elisabeth Kraft

Patentbegränsning:
En nyhet i svensk rätt

Examensarbete
30 högskolepoäng

Handledare
Patrik Lindskoug

Ämnesområde
Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt

Termin
Höstterminen 2007

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Presentation av ämnet	4
1.2 Syfte	4
1.3 Metod och material	5
1.4 Disposition och avgränsning	5
2 DET PATENTERBARA OMRÅDET – EN ÖVERBLICK	6
2.1 Allmänt	6
2.2 Uppfinningsbegreppet	6
2.3 Industriellt tillgodogörande	7
2.4 Nyhetskravet	7
2.5 Uppfinningshöjd	8
3 SKYDDETS UPPKOMST	9
3.1 Bakgrund	9
3.2 Nationellt skydd	9
3.3 Regionalt skydd	10
3.3.1 Allmänt	10
3.3.2 EPC 2000 – den reviderade europeiska patentkonventionen	10
3.4 Internationellt skydd	10
4 PATENTKRAVEN	12
4.1 Inledning	12
4.2 Utformandet av patentkrav	12
4.3 Patentkravet i rättspraxis	13

5	PATENTBEGRÄNSNING – EN NYHET I SVENSK RÄTT	15
5.1	Inledning	15
5.2	Patentbegränsning	15
5.2.1	Svenska bestämmelser före införandet	15
5.2.2	Aktuella bestämmelser i EPC 2000	16
5.3	Skäl till patentbegränsning	17
5.4	Tillvägagångssätt	18
5.5	Konsekvenser	19
6	BEAKTADE ASPEKTER	20
6.1	Bakgrund	20
6.2	Europeiska patent	21
6.3	Rätt att begära patentbegränsning	21
6.4	Patenterbarhetsbedömning	22
6.5	Verkan av begränsningsbeslut	23
6.6	Upphävande av patent	24
6.7	Tredje mans skydd	25
6.8	Patenthavarens skydd	26
7	DANMARK - EN KOMPARATIV STUDIE	28
7.1	Bakgrund	28
7.2	Patenthavarens initiativrätt	28
7.3	Tredje mans initiativrätt	29
7.4	Kritik mot det danska systemet	30
8	AVSLUTANDE KOMMENTARER	32
8.1	Skäl till patentbegränsningens införande i svensk rätt	32
8.2	De nyinrättade reglerna	32
8.2.1	Patentbegränsning (40 a § PL)	32
8.2.2	Europeiska patent	33
8.2.3	Patenterbarhetsbedömning	33
8.3	Tillgodoseendet av tredje mans intressen	34
8.4	Komparativ studie av dansk rätt	35

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	37
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	39

Summary

During year 2007 several changes in the Swedish Patent Law were made. The main reason was to harmonize the national rules with the current patent regulation in the European Union and with international patent treaties. The changes can be summarized by saying that they make it easier to apply for and to possess a patent.

A novelty in the Swedish legal system is the possibility for a patent owner to voluntarily limit the scope of protection of a patent in an administrative way. This is done by a reformulation of the patent claims. A limitation of a patent can be of interest in a situation where the patent, incorrectly, has been given a too wide scope of protection. Maybe the patent comprises technique that already has been made available to the public, and therefore does not fulfill the conditions of patentability (and the criteria of novelty). Thanks to the new harmonized rules, the patent owner can now apply for a limitation of the patent's scope of protection at the Swedish Patent and Registration Office (Patent- och Registreringsverket, PRV). By doing that the patent owner can continue to enjoy protection of the patent even though the conditions have changed. Earlier, such cases have often been settled in court within a lawsuit regarding invalidity of the patent. A time wasting and costly lawsuit can, thanks to the possibility of an administrative procedure, now be avoided. The patent owner is also given a chance to adjust the scope of protection before an approaching infringement suit.

The right to limit a patent, as described above, is in Sweden (and in the revised European Patent Convention, EPC 2000) given the patent owner exclusively. In Denmark, where the same type of procedure exists since year 1993, the right to apply for a limitation of a patent is given not only the patent owner, but to each and every person. The Danish model has been criticised for having a system that, according to the critics, easily can be abused and lead to longer processes and higher costs.

Reformulations of patent claims might be hard for a third party to predict. It makes it difficult for third parties to decide what scope of protection a patent will be given after a limitation. Through the Swedish rules concerning damages, an incentive has therefore been created for the patent owner to put effort into making the patent claims well defined and clear from the very beginning.

Sammanfattning

Den 1 juni 2007 antogs flera ändringar i den svenska patentlagen. Skälet till detta var att anpassa de svenska bestämmelserna till EU:s regelverk och till vissa internationella bestämmelser på området. Sammanfattningsvis kan sägas att ändringarna innebär att det blir enklare att ansöka om och inneha patent.

En nyhet i svensk patenträtt till följd av ändringarna i lagen är möjligheten för en patenthavare att frivilligt begränsa omfattningen av ett utfärdat patent på administrativ väg. En sådan begränsning görs genom att patentkraven omformuleras. En patentbegränsning kan exempelvis vara påkallad i en situation då ett patent felaktigt har getts ett för brett skyddsomfång så att det även omfattar tidigare känd teknik, och därmed inte uppfyller patenträttens nyhetskrav. Med den nya ordningen kan en patenthavare hos Patent- och Registreringsverket få godkänt en begränsning av patentets skyddsomfång och på så sätt åtnjuta fortsatt patentskydd trots ändrade förutsättningar. Sådana fall har tidigare ofta behövt prövas av domstol i ett mål om patentets ogiltighet. En kostsam och tidsödande rättsprocess kan genom möjligheten till administrativ patentbegränsning undvikas. Dessutom ges patenthavaren en chans att ”rätta till” ett patentes skyddsomfång inför en eventuellt förestående talan om patentintrång.

I Sverige ges rätten till patentbegränsning, i likhet med bestämmelserna i den reviderade europeiska patentkonventionen (EPC 2000), endast patenthavaren. I dansk rätt finns motsvarande förfarande inrättat sedan år 1993, dock med den väsentliga skillnaden att såväl patenthavare som tredje man ges rätt att begära omprövning av ett patent. Det danska förfarandet har kritiserats för denna ordning, bland annat anses det finnas risk för att ett sådant system lätt kan missbrukas och ge utdragna och fördröjade processsituationer.

När införandet av patentbegränsning aktualiserades i svensk rätt framfördes synpunkter på att en omformulering av patentkrav kan vara svåra för tredje man att förutse, och denne kan därmed få problem att avgöra vilken omfattning ett patent kan komma att få efter en begränsning. Detta har man försökt reglera genom att, via skadestandsreglerna på området, skapa ett incitament för patenthavaren att lägga ned omsorg på att från början utforma tillräckligt tydliga och avgränsade patentkrav.

Förkortningar

EPC	European Patent Convention/Europeiska patentkonventionen
EPC 2000	Den reviderade europeiska patentkonventionen
EPO	European Patent Office/Europeiska patentverket
EU	Europeiska Unionen
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, Högsta Domstolens domar
NU	Nordisk Utredningsserie
PCT	Patent Cooperation Treaty/Konventionen om patentsamarbete
PK	Patentkungörelsen (1967:838)
PL	Patentlag (1967:837)
PLT	Patent Law Treaty/Patenträttskonventionen
PTL	Patentloven (Danmark, LBK nr 1136 af 16/11/2004)
Prop.	Regeringens proposition
PRV	Patent- och Registreringsverket
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WTO	World Trade Organization/Världshandelsorganisationen

1 Inledning

1.1 Presentation av ämnet

Patent hör till det slags privata förmögenhetsrätter som kallas immateriella. Eftersom innehav av immateriell egendom innebär ensamrätt till ett verk eller en uppfinning, saknar sådan egendom all form av fysisk beskaffenhet.

Immaterialrätter är nationella, dvs. det skydd som svensk rätt ger omfattar endast Sverige. En patenthavares ensamrätt till sin uppfinning är med andra ord territoriellt begränsad. Trots den nationella begränsningen är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att de kan användas över hela världen. För viktiga uppfinningar söker man därför ofta patentskydd i flera länder. En stor majoritet av de i Sverige idag gällande patenten är s.k. europeiska patent, likväl som att många av de patentansökningar som lämnas in till Patent- och Registreringsverket (PRV) kommer från utländska sökande.

Inom patenträtten talar man ofta om *uppfinningars internationella karaktär*. Denna karaktär samt det efterföljande behovet av ett internationellt skyddssystem stod tidigt klart, vilket ledde fram till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från år 1883. Den starka internationella prägeln på området innebär att man bör undvika alltför stora avvikelser mellan å ena sidan den egna nationella regleringen och å andra sidan regionala och internationella konventioner på patenträttens område. Detta gäller särskilt i förhållande till Europa som alltjämt är den viktigaste utomnationella marknaden för svenska företag.

Den 1 juni 2007 antogs flera ändringar i den svenska patentlagen. Skälet var att anpassa de nationella bestämmelserna till EU:s regelverk och till internationella bestämmelser på området. En nyhet i svensk patenträtt är möjligheten för en patenthavare att på frivillig och administrativ väg kunna begränsa omfattningen av ett utfärdat patent med giltighet i Sverige.

1.2 Syfte

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka införandet, och följaktligen dess konsekvenser, av den i svensk rätt nya möjligheten för en patenthavare att på frivillig och administrativ väg begränsa skyddsomfånget av ett patent. En komparativ studie av motsvarande förfarande i Danmark kommer också att göras.

1.3 Metod och material

Metoden som ligger till grund för detta arbete är den traditionellt rättsdogmatiska. Då patentbegränsningsförfarandet är en ny rättsfigur i svensk rätt har jag framför allt undersökt gällande rätt på området, dels de nyinrättade svenska reglerna och dels den etablerade EG-rätten som utgör grund för inrättandet i Sverige. Förarbeten och artiklar har varit en värdefull källa när jag har undersökt skälen till införandet av bestämmelserna om patentbegränsning. Praxis på begränsningsområdet saknas i princip då förfarandet i skrivandets stund är alldeles nytt, dock har jag funnit några tingsrättsavgöranden från tiden före inrättandet som har fått utgöra en fingervisning om vilken riktning patenträttens utveckling på området har tagit. Även doktrin beträffande patentbegränsning är begränsad och denna källtyp har därför nästan uteslutande använts i den inledande delen av arbetet där patenträttens grunder fastställs (Domeij, Godenhielm, Levin, Valentin-Rehncrona).

1.4 Disposition och avgränsning

Arbetet kommer i huvudsak att inriktas på följande punkter:

- Skäl till patentbegränsningsförfarandets införande i svensk rätt
- Undersökning av de nyinrättade svenska reglerna
- Tillgodoseendet av tredje mans intressen
- En komparativ studie av dansk rätt på området

I kapitel två ges en överblick av patentområdet och dess villkor för patenterbarhet. Nästföljande kapitel redogör för hur patentskydd uppstår, på nationell (svensk) nivå, på regional (europeisk) nivå, samt på internationell nivå. Det fjärde kapitlet behandlar de viktiga patentkraven som utgör grund för patentskyddets omfattning. Arbetets huvudämne – patentbegränsning – presenteras i kapitel fem, i vilket även en redogörelse för hur de svenska reglerna på området såg ut före patentlagens ändringar. I kapitel sex görs en grundlig genomgång av beaktade aspekter vid införandet. En komparativ studie av dansk rätt presenteras i det sjunde kapitlet, varpå mina personliga kommentarer följer i det åttonde och sista kapitlet.

Den nyinrättade paragrafen 40 a § PL (som behandlas i kapitel fem) talar både om möjligheten att begränsa och att upphäva ett patent i dess helhet. Jag har valt att fokusera på begränsningsförfarandet och kommer därför endast i korta ordalag att beröra upphävning av patent. Av utrymmesskäl kommer jag inte att gå närmare in på omprövning av patent inom ramen för en domstolsprövning, utan istället lägga vikten på den administrativa begränsningsmöjligheten då den utgör ett nytt moment i svensk rätt. Av detta följer att jag inte heller i någon större utsträckning kommer att beröra de problem som i förhållandet mellan en judiciell domstolsprövning och en administrativ omprövning kan uppstå.

2 Det patenterbara området – en överblick

2.1 Allmänt

Det patenträttsligt skyddbara området avgränsas i 1-2 §§ PL. Av dessa bestämmelser framgår det bland annat:

- Att patent kan meddelas på vad som är en *uppfinning* som kan *tillgodogöras industriellt*,
- Att det i själva uppfinningsbegreppet ligger att uppfinningen skall vara *ny*, samt
- Att det uppställs ett krav på *uppfinningshöjd*.

2.2 Uppfinningsbegreppet

Lagen ger ingen uttrycklig definition av begreppet ”uppfinning”. Istället får man titta på hur begreppet har utvecklats i nationell och internationell patenträttspraxis. Man finner då att utvecklingen skiljer sig från det allmänna uppfinningsbegreppet genom att vara något snävare. Enligt lång tradition inom nämnda praxis skall patenterbara uppfinningar avse den tekniska ämnessfären.¹

I ett mål från Stockholms tingsrätt skriver domstolen så här:

*”Uppfinningsbegreppet är inte närmare definierat i patentlagen. Klart är emellertid att begreppet innebär ett krav på en handlingsregel med teknisk karaktär, vilket betyder att uppfinningen bl.a. skall ha praktisk användbarhet eller vad som brukar kallas teknisk effekt. Häri ligger att uppfinningens särskilda syfte skall kunna realiseras så att det tekniska problem som uppfinningen berör är löst. Det måste för fackmannen vara åtminstone sannolikt att den påstådda effekten verkligen kan uppnås med uppfinningens utövande”.*²

I 1 § PL andra stycket definieras ”uppfinning” negativt genom en uppräkningslista av vad som *undantas* från begreppet. Upptäckter, vetenskapliga teorier, matematiska metoder och konstnärliga skapelser är exempel på sådant som inom patenträtten aldrig kan räknas som en uppfinning. Enligt Levin råder normalt ingen osäkerhet kring hur gränsen skall dras mellan det patenträttsligt skyddbara området och de angivna, icke-patenterbara företeelserna i 1 § PL andra stycket. Att exempelvis matematiska metoder

¹ Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 250.

² Stockholms tingsrätt, T 3007-01.

och konstnärliga skapelser inte kan utgöra en uppfinning är naturligtvis inget hinder mot att apparater och redskap som används i konsten och matematiken kan vara patenterbara.³

2.3 Industriellt tillgodogörande

Av 1 § PL första stycket framgår att patent bara kan meddelas på en uppfinning som kan *tillgodogöras industriellt*. I detta ligger att patenträtten har som funktion att föra den tekniska utvecklingen framåt. I såväl praxis som doktrin har det utvecklats krav på att teknisk effekt, teknisk karaktär och reproducerbarhet skall föreligga för att en uppfinning skall anses vara patenterbar. Kravet på att uppfinningen skall kunna tillgodogöras industriellt förutsätter att uppfinningen föreligger som en praktisk realitet vid ansökningstillfället.⁴ Ett sådant tidsmässigt krav kan spela en avgörande roll när flera uppfinnare tävlar om att först hinna söka patent för en uppfinning. Levin menar att det då kan vara frestande att lämna in en patentansökan så fort uppfinningen finns som blott en tänkt möjlighet, men utan att föreligga som en väldokumenterad realitet (som kan beskrivas så att en fackman kan utöva den). Enligt henne är dock patentmyndighetens prövning av just uppfinningens praktikabilitet tämligen lam och hon menar att det därför inte är omöjligt att ”smita förbi” med något som inte uppfyller det här kravet.⁵

2.4 Nyhetskravet

Den svenska patentlagen från 1967 införde ett strikt och absolut (globalt) nyhetskrav. I 2 § PL första stycket sägs att patent endast meddelas på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för ansökningen. Definitionen ”känt” är vidsträckt och innefattar allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller annat sätt. Det allmänt kända betecknas som *teknikens ståndpunkt* och en uppfinning får således inte utgöra en del av denna vid tiden för ansökan.⁶ I praktiken fastställer man teknikens ståndpunkt via utfärdade patent och ingivna patentansökningar samt gängse facklitteratur på området.⁷

Vägledning kring vad som i patentlagens mening anses vara känt ges i RÅ 1978 2:12. En uppfinnare lämnade, under ett sammanträde i vilket fackmän från industrin deltog, upplysning om ett visst förfarande vid massaframställning. I och med detta ansågs uppfinningen ha blivit känd och hinder för patent förelåg. Ett annat exempel är fallet från Stockholms tingsrätt den 8 oktober 1985 (NIR 1987 s. 104). I detta ansågs utprovning av

³ Levin, s. 251.

⁴ Valentin Rehnrota, Immaterialrättens grunder, s. 51.

⁵ Levin, s. 259.

⁶ Domeij, Patenträtt: Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter s. 68 f.

⁷ Levin, s. 279 f.

en uppfinning (ett gynekologbord) på sjukhus utgöra en öppen utprovning som medförde nyhetshinder.

2.5 Uppfinningshöjd

I 2 § PL första stycket anges att det för patenterbarhet krävs att en uppfinning väsentligen skiljer sig från vad som tidigare har blivit känt. Detta krav på väsentlig skillnad kallas för *uppfinningshöjd*. Med kravet sätts en tröskel för hur mycket som måste skilja mellan den patentsökta uppfinningen och det som tidigare blivit känt (teknikens ståndpunkt).⁸ Kravet på uppfinningshöjd är som sådant ett objektiva krav. I den europeiska patentkonventionens (EPC) artikel 56 försöker man fastställa en *objektiv måttstock* genom att hänvisa till det s.k. fackmannakriteriet – uppfinningen får inte vara ”*obvious to a person skilled in the art*”. Vad fackmannen förväntas veta finns fastställt i riktlinjer från det europeiska patentverket, EPO Guidelines C-IV.9.6.⁹

Godenhielm anser att en bedömning av huruvida uppfinningshöjd föreligger lätt kan bli subjektiv om man enbart stödjer sig på fackmannakriteriet och vad som förväntas av en, kanske imaginär, fackman vid tidpunkten för patentansökningens ingivande – en tidpunkt som i ett konkret fall, enligt honom, kan tänkas ligga över tio år tillbaka i tiden. Han menar att regeln måste kompletteras med sådana objektiva kriterier som ligger i själva uppfinningen och som för bedömaren visar att uppfinningen är skyddsvärd. I en avhandling har Godenhielm med stöd av praxis funnit att ett sådant faktum är att uppfinningen medför en *ny teknisk effekt*. Om en sådan effekt konstateras kan man enligt Godenhielm sluta sig till att uppfinningen ligger utanför fackmannens kunskapsfär (se NJA 1972 s. 462).¹⁰

⁸ Levin, s. 285.

⁹ Levin, s. 286.

¹⁰ Godenhielm, Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt, s. 87.

3 Skyddets uppkomst

3.1 Bakgrund

Ett patent gäller som huvudregel i ett visst land och det är de nationella patentverken i respektive land som granskar ansökningar om patent (PRV i Sverige). Intrångs- och ogiltighetstvister prövas av nationella domstolar. Något sådant som ett världspatent existerar inte men det finns däremot internationella samarbeten mellan olika patentverk. I Europa finns dessutom EPO, det europeiska patentverket (beläget i München) som skapades genom 1973 års europeiska patentkonvention (EPC).

Ensamrätt till en uppfinning går enligt de europeiska systemen till den som först lämnar in sin ansökan, vilket brukar omnämnas som den s.k. ”*first-to-file*”-principen. Orsaken till att de europeiska länderna har valt den här principen har framför allt en rättsteknisk grund; dels beviskäl och dels på grund av att ett av patentlagstiftningens huvudsyften är att uppfinningar skall offentliggöras. Patenteringsförfarandet säkrar att andra får kunskap om uppfinningen och på så sätt inte riskerar att ”uppfinna hjulet på nytt”, samt att uppfinningen blir känd och kan användas av alla den dagen patentet har löpt ut. Som en jämförelse kan USA nämnas, där man istället använder sig av den s.k. ”*first-to-invent*”-principen, avgörande tidpunkt är enligt denna princip dagen för själva uppfinnandet.¹¹

3.2 Nationellt skydd

Rätten till patent och därmed skyddet till uppfinningen erhålls i de flesta länder under sträng formbundenhet. I Sverige grundas rättsförvärvet på en skriftlig patentansökan som skall uppfylla en rad formella och materiella krav. Ansökan görs hos PRV och vad en sådan skall innehålla finns att utläsa i 8 § PL. Bland annat skall en verbal beskrivning av uppfinningen finnas med, nödvändiga tekniska ritningar samt ett eller flera patentkrav innehållandes uppgifter om vad som söks skyddat genom patentet. Ansökan prövas sedan av PRV innan ställning tas till om ett patent kan meddelas. Invändningar mot ett utfärdat patent kan sedan göras av tredje man inom nio månader (24 § PL), varpå patentet kan bli slutgiltigt meddelat.

¹¹ Levin, s. 230 f. och s. 283.

3.3 Regionalt skydd

3.3.1 Allmänt

Europeiska ansökningar behandlas av EPO och ställning tas där till om uppfinningen uppfyller EPC:s krav på patenterbarhet. En EPO-ansökan leder efter en centraliserad granskning till nationella patent i de länder som sökanden har designerat som mottagare.¹² Det brukar sägas att en ansökan till EPO leder till en knippe självständiga nationella patent och idag har EPC mer än trettio ”designerbara” medlemsstater. Under senare år har allt fler uppfinnare valt att gå till EPO istället för till de nationella europeiska patentverken och EPO meddelar exempelvis merparten av de patent som idag är giltiga i Sverige.¹³

3.3.2 EPC 2000 – den reviderade europeiska patentkonventionen

År 2000 reviderades EPC och kallas numera för *EPC 2000*. Det är den första större förändringen av konventionen på trettio år. Den svenska riksdagen godkände EPC 2000 den 1 juni 2007 och ändringarna trädde i kraft den 13 december samma år.

Skapandet av EPC 2000 har bidragit till att konventionen har blivit allt mer användarvänlig, detta då en rad regler som inte ansågs nödvändiga plockades bort och vissa formaliakrav förenklades. Exempelvis kan en patentansökan lämnas in på vilket språk som helst och ändå få ett officiellt inlämningsdatum. Vidare innebär ändringarna att det har införts bestämmelser om central begränsning av patent samt upphävning av europeiska patent (det förstnämnda ligger till grund för den här uppsatsen och skall i det följande analyseras på nationell nivå). Det införs även en möjlighet att på extraordinär väg ompröva beslut när EPO:s *Enlarged Board of Appeal* (det europeiska patentverkets besvärskammare) öppnas för vissa fall, en möjlighet som kan liknas vid det svenska resningsinstitutet.¹⁴

3.4 Internationellt skydd

Under senare år har pressen på att reducera bördorna och kostnaderna (som särskilt tynger mindre företag och enskilda uppfinnare) vid en prövning av en uppfinnings patenterbarhet varit stor. Det effektivaste sättet att komma runt problemet skulle förmodligen vara att enas om patenterbarhetsreglerna eftersom det skulle möjliggöra en centralisering av granskningen. I Europa

¹² Domeij, s. 15.

¹³ Domeij, s. 15 f.

¹⁴ Awapatent AB, Två nya lagar i patenteuropa, AWA Information – Perspektiv på patent, varumärken och information, Nr 4 2007, s. 8.

har detta delvis uppnåtts genom bildandet av EPO, globalt sett är däremot full enighet inte realistisk. Det finns dock stora globala rättslikheter vilket möjliggör en granskning enligt gemensamma utgångspunkter, så länge det slutliga beslutet ligger kvar nationellt eller regionalt. Denna idé om ett internationellt patentsamarbete är modellen för den s.k. konventionen om patentsamarbete (PCT). Över 120 länder, inklusive Sverige och de viktigaste industriländerna, har undertecknat konventionen.¹⁵

Nämnvärt i sammanhanget är TRIPS-avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som förhandlades fram under den s.k. Uruguayrundan år 1994. TRIPS utgör ett tillägg till GATT-avtalet (General Agreement on Tariffs and Trade) och utgör idag grunden för Världshandelsorganisationen, WTO. TRIPS består av för alla medlemsländer bindande minimiregler om immaterialrättsligt skydd vad gäller bl.a. upphovsrätt, varumärken, geografiska ursprungs-beteckningar, mönster och patent.

¹⁵ Domeij, s. 20.

4 Patentkraven

4.1 Inledning

Eftersom en patenträtt i sig är immateriell och på så sätt saknar fysisk beskaffenhet kan den inte sägas vara ”naturligt avgränsad”. Avgränsningen sker genom utformandet av de s.k. patentkraven, och det är på så sätt dessa som kommer att bestämma patentskyddets omfattning (39 § PL). Lydelsen av kraven är således den viktigaste delen av patentet då den definierar själva uppfinningen. Utgångspunkt i *patentkravsläran* i 39 § PL är att uppfinnaren själv skall ha möjlighet – och skyldighet – att definiera sin uppfinning i patenthandlingarna. Genom läran tvingas uppfinnaren precisera och kungöra uppfinningens centrala element, vilket ofta medför den klarhet som är nödvändig i patenträtten.

Godenhielm definierar patentkravet genom att jämföra det med en *viljeförklaring* i en avtalssituation. Han ser patentkravet som en förklaring av sökanden, riktad dels mot patentmyndigheten, dels mot de personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med uppfinningen. Ur denna förklaring framgår sökandens vilja att ställa den definierade uppfinningen under patentskydd, dvs. att åstadkomma en viss rättsföljd som närmare regleras av patentlagen.¹⁶

4.2 Utformandet av patentkrav

Av ovan nämna faktum att det är patentkraven som bestämmer omfattningen av patentskyddet, följer att det är av stor betydelse att kraven utformas med omsorg och noggrannhet. Upplysningar om hur patentkraven bör utformas finns bland annat att hämta på PRV:s hemsida.¹⁷

Där anges exempelvis att patentkrav avser någon av kategorierna alster, anordning, förfarande eller användning. En patentansökan får endast innehålla en uppfinning, men ofta kan flera olika kategorier av patentkrav användas för att skydda den, förutsatt att kraven bygger på samma uppfinningstanke.

Vidare bland upplysningarna på hemsidan nämns att kraven skall innehålla en inledande del (en ingress) som motsvarar teknikens ståndpunkt och pekar på likheter med det redan kända, samt en kännetecknande del för det nya och säregna med uppfinningen. Varje patentkrav ska klart beskriva uppfinningen utan att behöva hänvisa till beskrivning eller ritning. För att

¹⁶ Godenhielm, s. 149.

¹⁷ PRV:s hemsida <http://prv.se/Patent/Att-soka-patent/Svensk-patentansokan/Din-ansokan--steg-for-steg/Patentkrav/>

underlätta för läsare bör den som ansöker ändå förse kraven med sifferhänvisningar till eventuella ritningar.

Det mest övergripande patentkravet inom varje kategori kallas för *självständigt patentkrav*. Ofta tas enbart generella principer för att uppfinningen skall fungera på avsett vis upp i ett självständigt krav, omfånget hos ett patentkrav blir ju snävare ju fler bestämmingar som ingår. Mer detaljerade utföringsformer av uppfinningen beskrivs med hjälp av *osjälvständiga krav*. Om en granskning hos PRV visar att ett självständigt krav är för allmänt för att ange något patenterbart, är det praktiskt att kunna föra in bestämmingar från osjälvständiga krav. Hur många osjälvständiga krav som behövs för att skydda uppfinningen varierar från patentansökan till patentansökan men det är sällan nödvändigt med fler patentkrav än tio.¹⁸

4.3 Patentkravet i rättspraxis

Enligt Levin behandlas patentkraven i svensk praxis med ”omdöme och förnuft”. Strävan är att fastställa uppfinningens bidrag till den tekniska utvecklingen och en därtill realistisk bestämning av skyddsomfånget, inte att förfalla till en ren formell bokstavstolkning. En viktig princip är dock att patenthavaren inte till sin förmån – och till nackdel för tredje man – bör kunna åberopa förhållanden som inte har kommit till uttryck i patenthandlingarna som helhet (beskrivning, ritning och krav). Om hänsyn skulle tas till sådant som varken kommit till uttryck i beskrivningen eller i patentkraven, finns det risk för att hänsyn till såväl rättssäkerheten som konkurrenterna fått ge vika.¹⁹

Detta kommer till uttryck i ett uppmärksammat rättsfall från senare tid. I NJA 2000 s. 497 hävdade käranden en tolkning av patentkraven som det visserligen fanns täckning för i beskrivningen, men inte i kraven. HD ansåg att tredje mans intresse vägde tungt och fann inte grund för att utvidga patentet utanför det som kunde utläsas av själva kraven.

Den här grundtanken framgår också i protokollet till artikel 69 EPC som talar om att patentkraven skall leda till ”*a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties*”.

I det omnämnda NJA-fallet från år 2000 uttalade HD vidare att det kan vara önskvärt att en nationell domstol så långt som möjligt anpassar sig till den praxis som tillämpas inom EPO och att ”en konsekvens av Sveriges anslutning till EPC är att tidigare uttalanden i förarbetena till den svenska patentlagstiftningen inte längre kan tillmätas betydelse i den mån de strider mot tolkningsprotokollet till artikel 69 EPC.”

¹⁸ PRV:s hemsida <http://prv.se/Patent/Att-soka-patent/Svensk-patentansokan/Din-ansokan--steg-for-steg/Patentkrav/>

¹⁹ Levin, s. 308.

Enligt Sandgren innebär domen att 39 § PL bör tolkas i enlighet med artikel 69 EPC, tolkningsprotokollet och EPO:s praxis. Han menar att utrymmet för en "patentkravslära" som skiljer sig härifrån i realiteten är starkt beskuret. Han anser att detsamma också måste antas gälla för tolkningen av andra bestämmelser i patentlagen som har en lydelse som är nära överensstämmande med motsvarande artikel i konventionen. Sandgren uttalar att denna uppfattning numera kan framstå som en självklarhet, men det är lika fullt välgörande att domstolen i fallet tagit så klar ställning för en konventionsenlig tolkning av patentlagen. HD lämnar enligt honom på så sätt ett bidrag till harmoniseringen av europeisk patenträtt, låt vara att det bara är en europeisk överinstans för patentmål som kan få till stånd en enhetlig tolkning i de konkreta fallen.²⁰

²⁰ Claes Sandgren, *Tolkning av patentkrav*, Särtryck ur *Juridisk Tidskrift* vid Stockholms universitet, 2000-01 Nr 4, s. 942.

5 Patentbegränsning – en nyhet i svensk rätt

5.1 Inledning

Den svenska patentlagen innehöll fram till riksdagens godkännande av EPC 2000 inte någon möjlighet för en patenthavare att på frivillig väg begränsa omfattningen av sitt patentskydd. Denna nya rättsfigur infördes i svensk rätt år 2007 då patentlagen ändrades på flera punkter och skall nu introduceras i avsnitt 5.2. Därefter följer en överblick dels av de svenska bestämmelserna på området före införandet (5.2.1), dels av patentbegränsningsreglerna i EPC 2000 (5.2.2). Vidare följer en genomgång av varför patentbegränsning kan vara av intresse för en patenthavare (5.3), tillvägagångssätt (5.4) samt konsekvenser av det nya förfarandet (5.5).

5.2 Patentbegränsning

Till följd av de i patentlagen nyinrättade bestämmelserna 40 a-d §§ PL, ges numera innehavare av patent i Sverige en möjlighet att få sitt patent begränsat eller upphävt i sin helhet. Lydelsen i 40 a § PL första stycket anger att en patenthavare hos patentmyndigheten får begära:

1. att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas, eller
2. att patentet upphävs.

För att en begäran om patentbegränsning skall bifallas av PRV krävs en *ändring av patentkraven*. Beskrivningen får också ändras om det är nödvändigt på grund av en ändring av patentkraven. Det är inte möjligt att få bifall till en begränsningsbegäran som inte leder till en *faktisk begränsning av patentskyddets omfattning* (som t.ex. rent redaktionella ändringar som syftar till att förtydliga patentkraven). I övrigt får en begränsningsbegäran avse såväl en avgränsning av patentkraven gentemot känd teknik, som att undanröja andra brister i patentkraven.²¹

5.2.1 Svenska bestämmelser före införandet

Om ett patent felaktigt hade getts ett för brett skyddsomfång så att det exempelvis omfattade tidigare känd teknik, godtogs visserligen före begränsningsförfarandets införande i svensk rätt, att en patenthavare – i syfte att undvika en ogiltighetsgrund – i viss mån omformulerade

²¹ Domeij, Thomson Fakta, Karnov, Information till SFS 1967:837, 40 a §, kommentar 157.

patentkraven inom ramen för ett pågående ogiltighetsmål. Dock saknades uttryckliga lagbestämmelser som reglerade sådana omformuleringar och de uttalanden som gjorts i skilda lagmotiv ger föga vägledning om i vilken omfattning omformulering fick ske (NU 1963:6 s. 229 och 318, prop. 1966:40 s. 190 ff. samt prop. 1977/78:1 s. 266 f.). I motiven från 1960-talet anges att omformulering endast bör kunna ske i ”helt enkla fall”. När frågeställningen togs upp på nytt i samband med Sveriges tillträde till EPC framhölls att det inte var möjligt att generellt ange vad som ansågs utgöra sådana ”helt enkla fall”, men att vissa vägledande typexempel ändå kunde ges. Bland dessa typfall nämndes möjligheten att i patentkrav återinföra en bestämning som funnits med i ansökningshandlingarna men som sedan av misstag fallit bort.²²

I allmän domstol har, under tiden före de nya patentbestämmelserna, ett antal avgöranden meddelats där yrkanden om omformulering av patentkrav framställts av patenthavaren. För tiden fram till utgången av år 1991 ger domarna på området ett uttryck för en restriktiv syn på omformulering av patentkrav. Rättspraxis vad gäller möjligheterna till omformulering av patentkrav under nämnda tid pekar på situationer såsom exempelvis uppenbara misskrivningar och fall då klara överbestämningar kan strykas. Enligt en artikel av Sande m.fl., torde värdet av dessa åtgärder vara synnerligen begränsat och åtgärderna i vissa fall, såsom exempelvis då en klar överbestämning stryks, t.o.m. vara direkt meningslösa.²³

Domar som meddelades i tiden efter år 1991 indikerar att möjligheterna till omformulering av patentkrav började utvidgas. Stockholms tingsrätt konstaterade i ett mål från 1998 (T 1185-95 med dom den 18 oktober 1998) att omformuleringen i det aktuella fallet innebar en inskränkning av patentet, men att den gick utöver de ”enkla fall” som beskrivits i förarbetena. Med hänvisning till den internationella utvecklingen ansåg emellertid tingsrätten att den begärda omformuleringen ändå kunde godtas. I ett annat mål vid Stockholms tingsrätt från år 2005 (T 3993-02 och T 12212-02 med dom den 21 december 2005) konstaterades återigen att möjligheterna att omformulera patentkrav genom rättspraxis hade kommit att utökas något i förhållande till vad som uttalas i lagförarbetena. Det underströks dock att domstolarna måste iaktta försiktighet vid beviljande av omformuleringar av patentkrav. Utvecklingen som skedde i rättspraxis under den här tiden tyder över lag på att omformuleringar i större utsträckning än vad som förutsattes i äldre motivuttalanden började godtas.²⁴

5.2.2 Aktuella bestämmelser i EPC 2000

Enligt artikel 105a.1 EPC 2000 kan innehavaren av ett europeiskt patent begära att få detta begränsat (*limitation*) genom ändring av patentkraven

²² Sande m.fl., *Omformulering av patentkrav enligt svensk rätt*, NIR 2006, häfte nr 6, s. 560.

²³ Sande m.fl., s. 561.

²⁴ Sande m.fl., s. 561 f.

eller fullständigt upphävt (*revocation*). Begäran skall göras hos EPO, vars prövningsavdelning har behörighet att besluta i ärendet (regel 91). En begäran kan göras när som helst under patentets giltighetstid, alltså i princip redan under invändningsfristen. Dock skall begäran avvisas i det fall en invändning har gjorts (artikel 105a.2 och regel 93.1). Om en invändning görs först sedan en begäran om begränsning getts in skall begränsningsförfarandet avslutas (regel 93.2).

Ett beslut av EPO om begränsning eller upphävande skall gälla för det europeiska patentet i alla länder där det är, eller tidigare varit, giltigt (artikel 105b.3). På samma sätt som ett beslut i anledning av en invändning eller ett överklagande har tillbakaverkande effekt, innebär ett beslut i ett begränsningsförfarande att patentet inte skall anses ha haft någon verkan i den form det ursprungligen meddelades (artikel 68). Med andra ord upphävs patentets tidigare skyddsomfång *ex tunc*, dvs. från dagen för patentansökan (jmf. *ex nunc*, då patentet upphävs endast från dagen för kungörande av begränsningsbeslutet).

Vid sin prövning skall EPO inte göra någon materiell prövning av det begränsade patentets patenterbarhet utan endast pröva om den begärda ändringen faktiskt innebär en begränsning av de ursprungliga eller tidigare ändrade (jfr regel 63b och regel 63g.2) patentkraven. Däremot skall EPO avslå begäran om villkoren i artikel 84 (väldefinierade samt klara och koncisa patentkrav) eller artikel 123.2 och 123.3 (förbud mot tillägg av sådant som går utöver sakinnehållet i den ursprungliga ansökan respektive mot ändring som innebär utvidgning av skyddsomfånget) inte är uppfyllda (regel 63g.2).

Enligt artikel 138.3 garanteras en patenthavare rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen. Skyldigheten för konventionsstater, att se till att en patenthavare har rätt att begränsa ett europeiskt patent, ligger i linje med den praxis som sedan länge gällt i ett flertal europeiska länder.²⁵

5.3 Skäl till patentbegränsning

Vad är då anledningen till att man som innehavare av ett patent vill reducera dess skyddsomfång? Det primära syftet med förfarandet är att på ett enkelt sätt ge patenthavaren en möjlighet att avgränsa patentet mot teknik som var en del av teknikens ståndpunkt vid tidpunkten för ansökan (och som därmed inte uppfyllde nyhetskravet), men som inte uppmärksammades under beviljande- eller invändningsförfarandet. På så sätt ges patenthavaren en möjlighet dels att undvika att dras in i en kostsam och tidsödande rättsprocess om ogiltighet av patentet, dels att rätta till patentet inför en förestående talan om patentintrång.

²⁵ Prop. 2006/07:56, s. 19.

För att konkretisera innebörden av patentbegränsning, skall här ett fingerat, mycket förenklat, exempel ges:

Anna heter en uppfinningsrik tjej som lyckas med konsten att uppfinna en självskrivande penna. Pennan skriver ner bokstäver och ord på ett papper enbart genom att man håller den i sin hand. Dessutom har pennan en lampa som gör att den lyser och blinkar när den används. Anna lämnar till PRV in en ansökan om patent som uppfyller alla de formella och materiella krav som uppställs i patentlagen (8 §). I patentkraven uppger hon som nya och säregna drag dels pennans förmåga att skriva av sig själv, dels dess förmåga att lysa genom en liten glödlampa. PRV gör bedömningen att de villkor för patenterbarhet som uppställas i 1-2 §§ PL är uppfyllda (se kapitel 2) och beviljar patent.

Efter ett tag börjar Anna bli fundersam. Hon förstår att den del av hennes patentkrav som beskriver pennans glödlampa som en nyhet inte är helt lyckad. En annan person, som redan innehar patent för glödlampor, har indikerat att han ser över möjligheter att väcka talan om patentintrång. Han menar att Annas uppfinning har getts ett för brett skyddsomfång som ligger farligt nära skyddsomfånget för hans egen uppfinning.

Före inrättande av de nya administrativa begränsningsreglerna hade eventuellt den här saken varit tvungen att prövas av domstol i ett mål om patentets ogiltighet, vilket skulle vara kostsamt och tidskrävande för alla inblandade. Som de svenska patentreglerna ser ut idag ges Anna nu en chans att rätta till (begränsa) patentets skyddsomfång genom att på administrativ väg ändra patentkraven.

5.4 Tillvägagångssätt

Tillsammans med begäran om patentbegränsning skall patentinnehavaren till PRV inge de nya patentkrav som han eller hon vill skall gälla. I begäran om begränsning behöver patenthavaren inte ange några bakomliggande skäl, däremot skall det tydligt anges hur de omformulerade patentkraven skiljer sig från de tidigare. Anna i exemplet ovan kan förslagsvis i en begäran ange att hon vill begränsa skyddsomfånget genom att ta bort den del i patentkraven som beskriver den lysande glödlampan som en nyhet. En av PRV godkänd begränsning av ett patent får retroaktiv verkan från patentets ingivningsdag (mer om detta i kapitel 6.5).²⁶

Utformningen av en ansökan om patentbegränsning regleras i 36 a § patentkungörelsen (PK). Där anges bland annat att patenthavaren, när denne begär begränsning eller upphävning enligt 40 a § PL, till PRV skall uppge om det pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 EPC eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § PL avseende patentet. Patentinnehavaren är även skyldig att uppge om en begäran om begränsning eller upphävande av

²⁶ Domeij, Thomson Fakta, Karnov, Information till SFS 1967:837 40 a §, kommentar 157.

patentet har gjorts enligt artikel 105 a EPC. Upplyningsplikten hänger samman med att problem i förhållandet mellan en judiciell domstolsprövning och den administrativa omprövningen annars kan uppstå.

5.5 Konsekvenser

I samband med införandet av patentbegränsningsförfarandet togs den tidigare möjligheten för en patenthavaren att själv göra invändning mot sitt patent (s.k. självinvändning) bort. Enligt nuvarande 24 § PL ges rätten till invändning endast tredje man, en rätt som tidigare även gavs patenthavaren. En invändning skall ske inom nio månader från det att patentet har meddelats. Anledningen till att patenthavarens rätt till självinvändning slopats är att det ur systematisk synpunkt framstår som riktigare att invändningsförfarandet förbehålls tredje man och att patenthavaren istället hänvisas till att utnyttja det nyinrättade patentbegränsningsförfarandet.²⁷

En patenthavare får möjlighet att begära patentbegränsning redan under invändningsfristen, så länge som ett invändningsförfarande inte har inletts. Eftersom en ny prövning av patenterbarhetsvillkoren i 1–2 §§ PL inte skall ske under begränsningsförfarandet (mer om detta i kapitel 6.4), möjliggör detta en snabbare handläggning än inom ramen för ett av patenthavaren initierat invändningsförfarande. Patenthavarens behov av att kunna avgränsa sitt patent anses därmed tillgodosett genom det nya begränsningsförfarandet. Genom att ta bort möjligheten till självinvändning uppnås också full parallellitet med EPC 2000 i fråga om förhållandet mellan invändnings- och begränsningsförfarandet.²⁸

Ytterligare en konsekvens av de nya bestämmelserna är att patenthavarens avstående från patentet hos PRV i fortsättningen endast kan avse patentet i dess helhet, detta enligt 54 § PL. I dess tidigare lydelse kunde patenthavaren även avstå från patentet till en viss del. En patenthavare som vill åstadkomma en begränsning av patentet får numera istället använda sig av begränsningsförfarandet.²⁹

Sammanfattningsvis kan innebörden av begränsningsförfarandet sägas vara att en patenthavare hos PRV kan begära att patentet begränsas till sitt skyddsomfång i enlighet med ändrade patentkrav. Effekten av en patentbegränsning blir således ett reducerat patentskydd för innehavaren. En följd av förfarandet är att endast tredje man har rätt att invända mot ett utfärdat patent inom den utsatta niomånadersfristen, patenthavaren själv hänvisas till att utnyttja begränsningsförfarandet.

²⁷ Prop. 2006/07:56, s. 74.

²⁸ Prop. 2006/07:56, s. 74.

²⁹ Domeij, Thomson Fakta, Karnov, Information till SFS 1967:837, 54 §, kommentar 186.

6 Beaktade aspekter

6.1 Bakgrund

Skälen till regeringens förslag till införandet av ett svenskt administrativt patentbegränsningsförfarande var flera. I propositionen ”Harmoniserad Patenträtt” (2006/07:56) belyser man bl.a. *uppfinningars internationella karaktär*. Viktigare svenska uppfinningar skyddas ofta i många länder, inte minst inom Europa. En stor majoritet, ca 80 procent, av de i Sverige gällande patenten är s.k. europeiska patent. I Sverige kommer också en stor del av de patentansökningar som behandlas av PRV från utländska sökande. Den starka internationella prägeln innebär att man bör undvika alltför stora avvikelser mellan den egna nationella regleringen och internationella konventioner samt andra viktigare länders regelverk på patenträttens område. Detta gäller för Sveriges vidkommande framför allt i förhållande till Europa, som alltså är den viktigaste utomnationella marknaden för svenska företag.³⁰

I propositionen anges vidare att nationella avvikelser från EPC gör systemet svåröverskådligt samt kan medföra ökade kostnader och risk för rättsförluster för användarna. Sverige har därför under lång tid eftersträvat *harmoniserade regler* på patenträttens område. Användarnas starka intresse av *europeisk rättslikhet* gör att Sverige, enligt propositionen, knappast kan ställa sig avvisande till att införa ett nationellt begränsningsförfarande. Detta gäller särskilt eftersom en stor majoritet av de i Sverige gällande patenten kommer att kunna begränsas med effekt i Sverige genom beslut av EPO.³¹

Införandet av ett nationellt begränsningsförfarande motiveras även med att ett sådant system har *direkta fördelar för patenthavare och tredje man*. De införda reglerna om begränsning av patent i EPC 2000 innebär som tidigare påvisats att en patenthavare snabbt, enkelt och billigt kan begränsa skyddsområdet av sitt patent. Slutsatsen, och fördelen som det talas om i propositionen, med förfarandet är att patenthavaren kan undvika en kostsam och tidsödande ogiltighetstalan rörande patentet. Patenthavaren kan också avgränsa sitt patent inför en förestående talan om intrång i patentet. Ett system för administrativ begränsning av patent som det som finns i EPC 2000, kan alltså innebära en snabbare och billigare lösning av patenntvister, till fördel för både patenthavarna, tredje man och domstolssystemet.³²

³⁰ Prop. 2006/07:56, s. 61.

³¹ Prop. 2006/07:56, s. 61.

³² Prop. 2006/07:56, s. 61.

6.2 Europeiska patent

En särskild fråga som diskuterades i den aktuella propositionen var huruvida europeiska patent skall omfattas av det nationella begränsningsförfarandet eller ej. För detta talar huvudregeln om *likabehandling av europeiska patent och nationella patent* i den nationella lagstiftningen och i konventionsstaterna (81 § PL och artikel 2.2 i EPC). De svenska reglerna om patentbegränsning måste alltså kunna tillämpas också på europeiska patent. En annan ordning skulle innebära att innehavare av europeiska patent inte får tillgång till lika förmånliga regler i Sverige som innehavare av nationella patent, vilket således skulle strida mot Sveriges åtagande om likabehandling. Ytterligare ett skäl som åberopades för att europeiska patent skall omfattas av det svenska begränsningsförfarandet är att innehavaren av ett europeiskt patent kan ha *ett legitimt intresse av att åstadkomma en begränsning som endast får verkan i Sverige*. Patenthavaren kan till exempel ha träffat en uppgörelse med tredje man som går ut på att patentets skyddsomfång skall begränsas i Sverige.³³

Vad som ansågs kunna tala emot en nationell behörighet att begränsa europeiska patent, är att en sådan ordning kan *leda till nationella skillnader i skyddsomfång* för europeiska patent som vid beviljandet var identiska. I exemplet med Anna och hennes självskrivande penna (se kapitel 5.3) kan man tänka sig att hon hos EPO fått godkänt en ansökan om ett europeiskt patent. Då hon har designerat Sverige, Italien och Spanien som mottagare har hennes ansökan lett till självständiga nationella patent i dessa tre länder (se kapitel 3.3.1). Vid tidpunkten för beviljandet av det europeiska patentet var pennans skyddsomfång detsamma i samtliga tre länder. Om en nationell behörighet att begränsa europeiska patent tillåts, kan Anna t.ex. i Sverige få begränsat skyddsomfånget, vilket då skulle leda till skillnader mellan pennans (nya) skyddsomfång i Sverige och det ursprungliga skyddsomfång som gäller i Italien och Spanien.

Argumentet mot en nationell behörighet att begränsa europeiska patent ansågs dock inte kunna ges någon större tyngd, detta eftersom det redan finns europeiska länder som tillåter begränsning av europeiska patent i det nationella förfarandet. Övervägande skäl ansågs därmed tala för att en nationell begränsning av europeiska patent bör kunna ske.³⁴

6.3 Rätt att begära patentbegränsning

Beträffande frågan vem som har rätt att begära patentbegränsning förekommer olika modeller i olika länder. För att ta två exempel från våra grannländer så valde man i Danmark vid införandet av förfarandet där år 1993, att ge initiativrätt inte bara till patenthavaren utan också till tredje man

³³ Prop. 2006/07:56, s. 62.

³⁴ Prop. 2006/07:56, s. 62.

(det danska systemet har visserligen kritiserats för detta, se kapitel 7). I Norge däremot, där samma typ av förfarande har funnits sedan år 1997, har i enlighet med EPC 2000 endast patenthavaren initiativrätt.³⁵

Den svenska patentprocessutredningen (som avgav yttrande i SOU 2001:33), föreslog i enlighet med EPC 2000, att *begränsningsförfarandet endast bör stå öppet för patenthavare*. Som skäl för ställningstagandet anfördes 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. En av nackdelarna med att även tredje man ges initiativrätt ansågs vara risken för att systemet lätt kan missbrukas och ge oöverskådliga och utdragna processituationer. Utredningen anförde också att principiella skäl talar 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.³⁶

Regeringen delade Patentprocessutredningen uppfattning och gjorde bedömning att en rätt för tredje man att begära patentbegränsning skulle vara förenad med stora nackdelar. En initiativrätt enbart för patenthavaren kan motiveras med att tredje man kan ha intresse av att begära patentbegränsning i situationer då denne och patenthavaren inte är överens om en begränsning skall ske eller om begränsningens omfattning. Är tredje man och patenthavaren däremot överens i dessa frågor kan lika gärna patenthavaren ensam ge in ansökan om begränsning. Man kan alltså anta att en initiativrätt för tredje man skulle innebära att PRV som prövningsinstans skulle få hantera tvister mellan patenthavaren och tredje man. Risken är att man i sådant fall får ett tvåpartsförfarande som liknar en tvist eller ett invändningsförfarande vid domstol. En sådan ordning menade man skulle strida mot huvudsyftet med reformen – att erbjuda en snabb och enkel möjlighet att begränsa ett patent – och skulle också vara svår för PRV att hantera.³⁷

6.4 Patenterbarhetsbedömning

I ett ärende om patentbegränsning måste det prövas att de omformulerade patentkraven innebär en faktisk *begränsning av patentets skyddsomfång*. Ändringar som gör att patentet omfattar mer eller annat än det befintliga skyddsomfånget vid tidpunkten för begäran skulle strida mot själva syftet med förfarandet och är inte tillåtna. Med detta som bakgrund behandlades i propositionen den grundläggande frågan om det bör göras en ny prövning av de ändrade patentkraven för att fastställa om de uppfyller villkoren för patenterbarhet i 1–2 §§ PL (se kapitel 2).

³⁵ Prop. 2006/07:56, s. 58.

³⁶ Prop. 2006/07:56, s. 62.

³⁷ Prop. 2006/07:56, s. 62 f.

Huvudsyftet med begränsningsförfarandet, att ge patenthavaren möjlighet att undvika en ogiltighetsprocess eller att rätta till ett patent inför ett kommande eller pågående intrång, är för ett förverkligande beroende av att förfarandet kan genomföras snabbt och enkelt. Önskemålen om snabbhet och enkelhet har också varit avgörande för utformningen av förfarandet i EPC 2000. En ordning som innefattar en ny patenterbarhetsbedömning ansågs motverka syftet med reformen eftersom den skulle innebära ett väsentligt mer utdraget prövningsförfarande. Tilläggas kan att erfarenheterna i Europa (framförallt i Schweiz, Tyskland och Österrike) är att patenthavaren i stor utsträckning också utan en ny bedömning strävar efter att begränsningen är tillräcklig i hänseende av patenterbarhet. För patenthavare som inte har tillräcklig egen kunskap för att göra en bedömning av patenterbarheten av de ändrade patentkraven finns expertis att tillgå, bland annat genom patentombud.³⁸

Den svenska regeringen menade på grund av ovan anført att det inte bör ske någon ny bedömning av patenterbarhetsförutsättningarna enligt 1–2 §§ PL. Dessutom ansåg man att prövningen av en begränsningsbegäran av rättssäkerhets- och effektivitetsskäl så långt som möjligt bör spegla motsvarande prövning hos EPO, där någon ny bedömning av patentets hållbarhet alltså inte görs.

6.5 Verkan av begränsningsbeslut

En annan principiell fråga som behandlas i propositionen ”Harmoniserad Patenträtt” är om ett beslut om begränsning av ett patent bör ges verkan endast från dagen för beslutet eller redan från den dag då patentansökningen gjordes. De danska och norska begränsningsförfarandena bygger på den förstnämnda ordningen (vad gäller begränsningar som har begärts av patenthavaren själv). Förfarandet i EPC 2000 innefattar däremot en retroaktiv verkan från dagen för patentansökan. I ett danskt lagförslag om anpassning till EPC 2000 har det dock föreslagits en övergång till samma ordning som den europeiska.³⁹

Principen om verkan endast från dagen för beslutet motiverades med att begränsningen sker frivilligt på initiativ av patenthavaren och att patentet därför bör stå kvar i sitt ursprungliga omfång fram till tidpunkten för begränsningen. Det påtalades att en sådan lösning kan hävdas bäst stämma överens med vad som gäller vid avstående från patent enligt de svenska bestämmelserna i 54 § PL samt fallet i 51 § PL då patenthavaren underlåter att betala årsavgift med verkan att patentet förfaller. I båda dessa fall har ändringar i rättigheten endast verkan för framtiden.⁴⁰

³⁸ Prop. 2006/07:56, s. 63 f.

³⁹ Prop. 2006/07:56, s. 65.

⁴⁰ Prop. 2006/07:56, s. 65.

En sådan ordning, med verkan endast för framtiden, ansågs emellertid medföra praktiska problem i patentprocesser i den mån det leder till att domstolarna, i ett och samma mål, tvingas hantera olika skyddsomfång, dvs. före och efter begränsningen. Även systematiska skäl angavs tala för den retroaktiva principen då grunden för en patentbegränsning i regel är ett objektivet hinder som fanns redan innan patentet söktes. Patentet var med andra ord delvis ogiltigt i sitt ursprungliga skick. Man menade också att rättsosäkerhet skulle skapas om man i svensk rätt inför en annan princip än den som kommer att gälla enligt EPC 2000.⁴¹

Vid en sammanvägning ansåg man att det svenska regelverket också i denna del bör utformas i linje med EPC 2000. Patentet blir därmed från början ogiltigt i de delar som faller utanför det snävare skyddsomfång som begränsningsförfarandet leder till.

6.6 Upphävande av patent

Som tidigare angetts innefattar begränsningsförfarandet i EPC 2000 också en möjlighet för patenthavare att åstadkomma fullständigt upphävande av ett patent (jmf. 40 a § PL, andra punkten). EPO:s beslut att upphäva patentet får, liksom ett beslut om begränsning, rättsverkan från dagen då ansökan gjordes. Det ifrågasätts under processen om det är befogat att också i det svenska begränsningsförfarandet ge möjlighet att upphäva patent. Möjligheterna att avstå från ett patent samt att underlåta att betala årsavgift med rättsverkan att patentet förfaller (54 § respektive 51 § PL) skulle enligt förarbetena kunna tyckas vara tillräckliga.

I propositionen föreslog man en fullständig avspeglning av EPC-förfarandet i svensk rätt. Skälen för en sådan lösning är inte enbart att åstadkomma lagteknisk överensstämmelse med EPC. Likformiga regler motiveras också av att ett beslut enligt 54 § PL om patents upphörande, liksom det förhållandet att patent har förfallit, har verkan endast för framtiden, dvs. endast från dagen för beslutet. Det kan finnas situationer i vilka en patenthavare har ett befogat intresse av att få ett patent upphävt med retroaktiv verkan. Till exempel kan det röra sig om affärsuppgörelser som villkoras av att en parts åtagande bekräftas genom myndighetsbeslut om att patentskyddet aldrig skall anses ha förelegat. Ett sådant myndighetsbeslut undanröjer bl.a. eventuella licenstagares möjlighet att utnyttja sin rätt att föra talan om intrång under avtalstiden. Sammantaget ansågs övervägande skäl i beslutsprocessen tala för att det svenska begränsningsinstitutet bör innehålla en möjlighet att få ett patent upphävt i sin helhet med retroaktiv verkan.⁴²

⁴¹ Prop. 2006/07:56, s. 65.

⁴² Prop. 2006/07:56, s. 65 f.

6.7 Tredje mans skydd

Det anses generellt viktigt att beakta tredje mans intresse av att kunna bedöma ett patents skyddsomfång. Patenthavarens möjlighet till omformulering av patentkrav kan leda till att tredje man möts av nya patentkrav och därmed kan det vara svårt för den sistnämnde att förutse vilken omfattning patentet kan komma att få efter en begränsning. I kapitel 4.3 om patentkravet i rättspraxis togs rättsfallet NJA 2000 s. 497 upp. HD uttalade här att tredje mans intresse väger tungt i sådana här frågor och fann ingen grund för att utvidga patentet utanför det som kunde utläsas av själva kraven, trots att täckning för kärändens tolkning fanns i beskrivningen.

Mot denna bakgrund ansåg man i propositionen att det vid införandet av ett begränsningsinstitut bör finnas ett incitament för patenthavaren att lägga ned omsorg på att från början utforma tillräckligt tydliga och avgränsade patentkrav. Om patenthavaren har anledning att befara att patentet inte är fullt giltigt i meddelat skick, så bör han eller hon inte avsiktligt eller i onödan vänta med att begära begränsning. Ett sådant incitament anses finnas om patenthavarens agerande i nämnda avseenden får återverkan på rätten till skadestånd på grund av tredje mans eventuella patentintrång (mer om detta i avsnitt 6.8).⁴³

Förslag till regler om administrativ patentbegränsning har lämnats i två betänkanden från senare tid. *Sveriges advokatsamfund* bereddes tillfälle att yttra sig över det senare, SOU 2003:66. Inledningsvis anförde samfundet att en omformulering av ett patent i ett administrativt begränsningsförfarande kan innebära att nya bestämmelser hämtas från patentbeskrivningen samt att sådana ändringar kan vara mycket svåra för tredje man att förutse. Detta innebär, enligt Sveriges advokatsamfund, att någon (i god tro) kan ha börjat nyttja en uppfinning enligt ett patent som på goda grunder skulle kunna antas vara ogiltigt, men som efter omformulering av patentet kan utgöra grund för en intrångstalan. En möjlighet att skapa dels ett incitament för patenthavaren att inte avvakta med att begära en omformulering, dels ett visst skydd för tredje man, skulle enligt samfundet vara att rättsliga sanktioner i form av straff- och skadeståndssanktioner först kan göras gällande när ett beslut om omformulering eller en dom om begränsning har vunnit laga kraft. Man menade att på så sätt skulle ett incitament för patenthavaren att agera och samtidigt ett förstärkt skydd för tredje man uppnås. De ovan framförda synpunkterna gäller också för en begränsning av patent som sker i ett ogiltighetsmål, dvs. inom ramen för en judiciell omprövning.⁴⁴

Föreningen Svenskt Näringsliv är en annan organisation som avgav yttrande över SOU 2003:66. I detta angav man att föreningen i och för sig hade invändningar mot hur begränsningsinstitutet inför EPO utformats, främst

⁴³ Prop. 2006/07:56, s. 66.

⁴⁴ Sveriges advokatsamfund, Remissyttrande R-2003/0952 över SOU 2003:66, Stockholm den 4 december 2003, s. 3.

vad gäller begränsningens retroaktiva effekt som kan leda till oskäliga rättsförluster för tredje man. Dock menade man att det får anses vara en betydande fördel för överskådlighet och förutsägbarhet i patentsystemet att det svenska förfarandet överensstämmer med motsvarande EPC-system. Av den anledningen tillstyrkte Svenskt Näringsliv i huvudsak utredningens förslag att med vissa justeringar lägga Patentprocessutredningens (SOU 2001:33) förslag till grund för ett svenskt patentbegränsningsförfarande. Svenskt Näringsliv framhöll, liksom Sveriges Advokatsamfund, behovet av ett utvidgat skydd för godtroende tredje man. Enligt föreningens uppfattning måste det skapas starkare incitament för patenthavaren att redan från början utforma precisa och avgränsade krav. De menade att ett system där kraven i patentansökan kan ges en vid och svepande omfattning, för att långt senare i en tvistesituation preciseras mot ett då känt intrångsföremål och mot senare upptäckta nyhetshinder, kan leda till stor rättsosäkerhet för tredje man. Patenthavaren måste enligt yttrandet ges incitament att begära begränsning av patentet så snart som möjligt när han upptäckt behovet därav, istället för att avvakta till ett sent skede i en domstolsförhandling. Sådana incitament skulle skapas genom en uttrycklig regel om att skadestånd inte kan utgå för tiden före patentbegränsningen, om det aktuella intrånget skett i ett omformulerat krav vars ändrade lydelse inte lätt kunnat förutses. Svenskt Näringsliv menade därför att en sådan regel bör övervägas.⁴⁵

6.8 Patenthavarens skydd

Patenträtt tillkommer som tidigare påvisats den som gjort uppfinningen (uppfinnaren) eller den som uppfinnarens rätt har övergått till, enligt 1 § PL första stycket. Den som utan lov utnyttjar en patenterad uppfinning, t.ex. genom att framställa en patenterad produkt, kränker ensamrätten och begår patentintrång. I de allra flesta fall är inte intrånget uppenbart och man tvingas ofta närmare undersöka patentskyddets omfattning för att avgöra om ett intrång verkligen föreligger.⁴⁶ De sanktioner som finns att tillgå vid intrång i immaterialrätter är straff, skadestånd, förbud och säkerhetsåtgärder (som beslag, förverkande av intrångsföremål m.m.).⁴⁷ I det här avsnittet kommer endast patenthavarens skadeståndsrätt att behandlas.

Rätten till skadestånd vid patentintrång regleras i 58 § PL. I första stycket behandlas fallet då intrång har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Gällande princip säger att patenthavaren i en sådan situation skall ha rätt till full ersättning för intrångsgörarens utnyttjande av patentet, samt för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Hänsyn skall vid bestämmandet av ersättningens storlek tas till patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås.⁴⁸

⁴⁵ Föreningen Svenskt Näringsliv, Remissyttrande över SOU 2003:66, Referens Dnr 242/2003, Stockholm den 7 december 2003.

⁴⁶ Levin, s. 303.

⁴⁷ Levin, s. 511.

⁴⁸ Prop. 2006/07:56, s. 67.

I 58 § PL andra stycket regleras situationen då intrångsgöraren handlat i god tro, dvs. utan uppsåt eller oaktsamhet. Patenthavaren har då endast rätt till ersättning för utnyttjandet, *om och i den mån det anses skäligt*. Som riktvärde för ersättning avses i detta fall den skäliga licensavgift som skulle ha betalats om ett licensavtal hade ingåtts. Bestämmelserna är avsedda att erbjuda skydd för en person som i god tro begått patentintrång till exempel därför att han eller hon har missuppfattat patentets skyddsomfång, vilket ger ett incitament för patenthavaren att lägga ned omsorg på utformandet av patentkraven.⁴⁹

Redan i ”det samnordiska betänkandet” som föregick patentlagen (NU 1963:6, s. 337 f.) uttalades att utrymmet för ersättningsskyldighet vid god tro är begränsat. Det anfördes att det bör finnas särskilda förutsättningar för att ersättningsskyldighet skall föreligga vid god tro, till exempel att utnyttjandet har medfört en betydande vinst för intrångsgöraren. Det angavs också att ersättningsskyldigheten i en sådan situation inte bör bli oskäligt betungande för intrångsgöraren.⁵⁰

Regeringen ansåg i propositionen inte att det fanns anledning att frånga de grundläggande principer om skadestånd vid intrång som redovisats. Om domstolen finner att intrångsgöraren gjort en ursäktlig felbedömning av patentet, t.ex. därför att patentkraven varit oklara eller för vida, kan intrångsgöraren inte anses ha agerat oaktsamt. Förmår inte patenthavaren styrka oaktsamhet kan således endast ersättning för utnyttjandet motsvarande skälig licensavgift utgå, och detta endast om domstolen med hänsyn till omständigheterna anser att ersättning skall utgå överhuvudtaget. Skadeståndsbestämmelserna i 58 § PL ansågs därmed tjäna som det incitament som man velat uppnå – dvs. ett incitament för patenthavaren att dels inte utforma patentkraven alltför vitt eller oklart, dels att inte i onödan vänta med en begäran om begränsning.⁵¹

⁴⁹ Prop. 2006/07:56, s. 67.

⁵⁰ Prop. 2006/07:56, s. 67.

⁵¹ Prop. 2006/07:56, s. 66 ff.

7 Danmark - en komparativ studie

7.1 Bakgrund

År 1993 införde Danmark som första nordiska land bestämmelser om administrativ omprövning av patent. Vid införandet angavs att ett sådant förförande skulle vara besparande ur ett såväl tidsmässigt som ekonomiskt perspektiv, i förhållande till om en tvist i domstol istället skulle äga rum. Dessutom menade man att stor nytta skulle kunna dras från den särskilda patenttekniska och patentjuridiska expertis som finns hos Patentdirektoratet (den danska motsvarigheten till Sveriges PRV), men som ofta saknas inom det traditionella domstolsverket. De danska reglerna om administrativ omprövning av ett patent återfinns huvudsakligen i 53 a–f §§ samt 55 a § i den danska Patentloven (PTL).⁵²

7.2 Patenthavarens initiativrätt

En patenthavare kan enligt dansk rätt framställa begäran om att giltigheten av patentet skall omprövas i förhållande till nya föreliggande situationer (53 e § PTL). En patenthavare i Danmark har, liksom patenthavare i övriga länder, ett intresse av få sitt patent begränsat gentemot känd teknik som först kommit till hans eller hennes kännedom efter att patentet har beviljats.

En begäran om omprövning skall vara skriftlig och av patenthavaren skickas in till Patentdirektoratet. I en sådan situation, då patenthavaren själv initierar omprövningen, utgör denne enda part i målet (ungefär som vid en ansökan om patent) och begäran behöver därför inte motiveras med särskilda grunder. Patenthavaren kan begära att hans eller hennes patent begränsas genom ändring av beskrivning, patentkrav eller ritningar, och kan utnyttja omprövningen till att exempelvis avhjälpa oklarheter i patentkraven. Klart är dock att den danske patenthavaren, lika lite som den svenske, inte får lov att utvidga patentkraven till att omfatta mer än vad de gjorde före begäran om omprövning.

Om en begäran om omprövning enligt Patentdirektoratet kan tillmötesgå utställs en ny patentskrift med de ändrade kraven. Anser däremot myndigheten att begäran inte kan godkännas upprätthålls patentet i oförändrat skick. Patenthavaren löper således ingen risk att få sitt patent ogiltigförklarat.⁵³

⁵² Patentdirektoratet, Håndævelse af patentrettigheder – Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende håndævelse af patentrettigheder, April 1999, s. 18.

⁵³ Plesner, *Patentprocessen (The Court Proceedings regarding Patents)*, NIR 2006, häfte nr 4, s. 445 f.

Först när en begäran om omprövning har godkänts av den danska patentmyndigheten och patentet offentliggörs i ändrat skick ges tredje man rätt att överklaga avgörandet, fram till dess är patenthavaren enda part i förfarandet. En patentomprövning initierad av patenthavaren får endast verkan för framtiden (55 a § PTL).⁵⁴

7.3 Tredje mans initiativrätt

På en viktig och avgörande punkt skiljer sig de danska bestämmelserna från de svenska och från EPC 2000:s regler. Dansk patenträtt ger nämligen *såväl patenthavaren som tredje man* rätt att begära omprövning av ett patent (jmf. *enhver*, 53 b § PTL).

Patentdirektoratet uttalar att en begäran om omprövning från tredje man kan vara relevant i fall då denne anser att ett patent är ogiltigt eller har givits ett för brett skyddsområde. Om tredje man i Danmark exempelvis önskar marknadsföra en produkt som strider mot lydelsen av ett patentkrav kan han eller hon, under en omprövning eventuellt få konkurrentens patent inskränkt eller ogiltigförklarat och på så sätt hindra patenthavaren från att väcka intrångstalan.⁵⁵

En begäran om omprövning av tredje man skall skriftligen skickas in till Patentdirektoratet med kravet att patentet skall förklaras helt eller delvis ogiltigt, baserat på någon av de ogiltighetsgrunder som finns uppställda i 52 § PTL första stycket, dvs. ogiltighetsgrunder som kan framföras vid en domstolsprövning. Till skillnad från det nyss redovisade fallet, då en patenthavare själv begär omprövning för att exempelvis avhjälpa oklarheter i patentkraven, är alltså tredje man bunden till att basera sin begäran på fastställda ogiltighetsgrunder.

Om en begäran av tredje man inte kan tillmötesgå, avslås den och patentet upprätthålls i oförändrad form. Kan begäran tillmötesgå men patentet inte upprätthållas i en ändrad form, förklaras patentet ogiltigt. Det föreligger alltså en möjlighet för att ändra patentet i det här skedet, detta kräver dock att patenthavaren och tredje man är eniga om en ändring. Föreligger ingen sådan enighet förklaras patentet ogiltigt.⁵⁶

Ett beslut av Patentdirektoratet om att patentet skall förklaras ogiltigt (helt eller delvis), får en retroaktiv verkan från dagen då patentansökan lämnades in (55 a § PTL). Detta skiljer sig från fallet då en patenthavare får tillstånd en ändring i en prövning initierad av honom eller henne själv, då får som ovan angivits beslutet endast verkan för framtiden.

⁵⁴ Patentdirektoratet, s. 19.

⁵⁵ Patentdirektoratet, s. 18.

⁵⁶ Plesner, s. 445.

7.4 Kritik mot det danska systemet

Den nyss redovisade danska ordningen vid omprövning av patent har som tidigare nämnts kritiserats. En av kritikerna är den danske advokaten Peter-Ulrik Plesner som tre och ett halvt år efter omprövningsförfarandets införande i Danmark skrev en artikel angående förfarandet i tidsskriften NIR (1996 häfte nr 4, s. 442 ff.).

Plesner anser att en administrativ omprövning på begäran av patenthavaren vilar på goda grunder. Han menar att patenthavaren på så sätt kan få sitt patent värderat och styrkt innan denne startar en kostsam rättstvist. Vidare framför han att det också för domstolarna är ”*en fordel at få forelagt et gennemprøvet patent*”. Det här är enligt Plesner den enda reella möjlighet en patenthavare har att få begränsat en ordalydelse av ett eller flera patentkrav som ursprungligen har givits för stor bredd.⁵⁷

Vidare menar Plesner att omprövningsförfarandet i sin grundprincip liknar förfarandet vid inlämning av en patentansökan och uppmanar omvärlden att vara uppmärksam på omprövningar av patent på samma sätt som man skall vara med patentansökningar. I sin artikel skriver han att man exempelvis noga bör övervaka en konkurrents begäran om omprövning av dennes egna patent, eftersom en sådan begäran kan vara ett tecken på att ett intrång är nära förestående.⁵⁸

Plesner framför kritik mot faktumet att patenthavaren, i en administrativ omprövningen inför Patentdirektoratet initierad av patenthavaren själv, utgör enda part. Den part som vid en motsvarande domstolsprövning hävdar att ett patent skall ogiltigförklaras mister härmed inflytande på en mycket viktig del av processen. Han skriver att ”*da Patentdirektoratet skal underrettes i forbindelse med nedlæggelse af påstand om ugyldighed, burde dette lede til, at procesparten fik partstatus under omprøvningssagen*”.⁵⁹

Vad gäller begäran om patentomprövning på initiativ av tredje man, anser Plesner att ”*ordningen ikke er tilfredsstillende*”. Han pekar dels på problem i förhållandet mellan den judiciella domstolsprövningen och den administrativa omprövningen (vilket han utvecklar i en artikel i NIR 1996, häfte nr 1, s. 70 ff.). Dels menar han att det i Danmark tycks ha utvecklats en praxis där potentiella patentintrångsgörare som mottagit en varning eller ett stämningföreläggande, svarar genom att begära en administrativ omprövning. Och även om domstolen väljer ”*ikke at udsætte behandlingen*” så ”*medfører dette klart en fordyrelse*” enligt Plesner, då man nu skall förbereda två prövningar istället för en. Han menar att det inte sällan förekommer att invändningar till Patentdirektoratet även tas upp av de allmänna domstolarna och resultatet blir således en ökad arbetsbelastning.⁶⁰

⁵⁷ Plesner, s. 446.

⁵⁸ Plesner, s. 446.

⁵⁹ Plesner, s. 446 f.

⁶⁰ Plesner, s. 447.

Avslutningsvis uttrycker Plesner att tredje mans intressen enligt honom fullt ut är tillgodosedda i och med att frågan om patentets giltighet kan prövas i domstolarna samt att han ”...er tilhænger af, at adgangen for tredjepart til at begære omprøvning helt ophæves”.⁶¹

Sammanfattningsvis kan sägas att Plesner tycks vara av uppfattning att ett förfarande där även tredje man ges initiativrätt till en patentomprövning lätt kan missbrukas (och, enligt honom, så också görs). Omständigheter kan enligt Plesner medföra att en möjlighet till administrativ omprövning där även tredje man ges initiativrätt blir mer kostsam eftersom två prövningar istället för en ofta måste förberedas. Därför är han av uppfattningen att tredje mans initiativrätt på området helt bör avskaffas i dansk rätt.

⁶¹ Plesner, s. 447.

8 Avslutande kommentarer

8.1 Skäl till patentbegränsningens införande i svensk rätt

Den första av de fyra huvudpunkter som jag i kapitel 1.4 angav att arbetet skulle koncentreras kring är skälen till patentbegränsningsförfarandets införande i svensk rätt. När EPC reviderades år 2000 antogs, som vi har sett, nya bestämmelser om patentbegränsning av europeiska patent i administrativ ordning. Den svenska riksdagen godkände bestämmelserna och Sverige tillträdde EPC 2000 den 13 december 2007. Att Sverige inte längre kunde ställa sig avvisande till införandet av ett nationellt begränsningsförfarande framstår för mig närmast som en självklarhet. En eftersträvan av harmoniserade regler på patenträttens område är viktigt, inte minst på grund av den internationella karaktär som det har redovisats för att uppfinningar innehar. Trots att ensamrätten till en uppfinning som sådan är territoriellt begränsad, är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att de kan användas över hela världen. Inte mindre än 80 % av de patent som idag är giltiga i Sverige är europeiska patent och kan på så sätt begränsas med effekt i Sverige genom beslut av EPO. Detta tyder på att det även hos användarna finns ett starkt intresse av europeisk rättslikhet.

Det nya förfarandet motiveras i prop. 2006/07:56, s. 61 av att det har direkta fördelar för patenthavare, tredje man samt domstolssystemet. Jag instämmer framför allt i förfarandets fördelar för patenthavaren och domstolssystemet (varpå tillgodoseendet av tredje mans situation kommer att kommenteras i det följande). Som det har påvisats finns det situationer då en begränsning av ett patent är av mycket stort intresse för patenthavaren, det kan t.o.m. vara nödvändigt för denne att få igenom en sådan. Med det administrativa förfarandet kan skyddsomfånget av patentet begränsas fortare, smidigare och billigare än vad motsvarande förfarande på judiciell väg går att genomföra. Detta ger de direkta fördelar för patenthavaren och domstolarna, för den senare i form av minskad arbetsbelastning etc., som det i propositionen talas om.

8.2 De nyinrättade reglerna

8.2.1 Patentbegränsning (40 a § PL)

Den i svensk rätt nyinrättade möjligheten till patentbegränsning finner man huvudsakligen i 40 a § PL. Bakom denna bestämmelse finns en lång rad beaktade aspekter som det har redogjorts för i kapitel sex (huvudpunkt nummer två enligt dispositionen i avsnitt 1.4). Jag har valt att i avsnitt 8.2.2 och 8.2.3 kommenterar de aspekter som jag anser är av störst vikt och som inte kommenteras separat längre fram.

Patentbegränsningsregeln i 40 a § PL första stycket, första punkten, som sådan – *ett eller flera patentkrav (och om det behövs, beskrivningen) får ändras så att patentskyddets omfattning begränsas* – är enligt mig inte mycket att orda om. Istället är det förarbetena bakom bestämmelsen som är av intresse och som jag har redogjort för i uppsatsen. Klart är i alla fall att den nyinrättade paragrafen introducerar en helt ny rättsfigur i svensk rätt och öppnar upp möjligheter för en patenthavaren som förut inte fanns (se framför allt kapitel 5 och 6).

8.2.2 Europeiska patent

I kapitel 6.2 behandlades frågan huruvida europeiska patent med skydd i flera medlemsstater skall omfattas av det svenska begränsningsförfarandet. För en nationell behörighet att begränsa europeiska patent talar till en början Sveriges åtagande om likabehandling i 81 § PL och artikel 2.2 EPC. De svenska reglerna om patentbegränsning måste kunna tillämpas även på europeiska patent, allt annat skulle enligt min uppfattning strida mot den grundläggande likabehandlingsprincipen. Till saken hör också att flera europeiska länder på nationell nivå redan tillåter begränsningar av europeiska patent, varför jag anser att det mest logiska är att Sverige följer i dessa fotspår. Ytterligare en fördel med en ordning som omfattar europeiska patent är att innehavaren av ett sådant kan ha ett legitimt intresse av att åstadkomma en begränsning med verkan endast i Sverige. Som det redogörs för i det aktuella kapitlet kan patenthavaren exempelvis ha träffat en uppgörelse med tredje man som går ut på att patentets skyddsomfång skall begränsas i Sverige.

Jag har i det aktuella kapitlet genom ett exempel försökt att illustrera en nackdel med ett nationellt förfarande som tillåter begränsning av europeiska patent, nämligen den att det kan uppstå nationella skillnader i skyddsomfång för europeiska patent som vid beviljandet var identiska. Denna aspekt ansågs vid införandet dock inte kunna ges någon större tyngd, framför allt på grund av att flera europeiska länder redan tillåter förfarandet på nationell nivå. Jag delar denna uppfattning och anser att fördelarna med att europeiska patent omfattas av det nationella begränsningsförfarandet överväger nackdelarna.

8.2.3 Patenterbarhetsbedömning

Frågan om en ny patenterbarhetsbedömning av de ändrade patentkraven bör göras inom ramen för det administrativa förfarandet tas upp i kapitel 6.4. Vid införandet kom regeringen till slutsatsen att en sådan bedömning inte bör göras, ett beslut som avspeglar bestämmelserna i EPC 2000. Bland annat underströks att ett av huvudsyftena med det nya begränsningsförfarandet är att det skall gå snabbt och smidigt att begränsa ett patent. Detta syfte ansåg man skulle motverkas om en lika omfattande

bedömning skulle göras i det här stadiet som vid beviljandet av patentet. Jag delar till största del denna uppfattning. En ordning som innefattar en ny patenterbarhetsbedömning skulle innebära ett mer utdraget prövningsförfarande och på så sätt motverka huvudsyftet (snabbhet). Dessutom kan vägledning hämtas från andra länder i Europa där erfarenheten säger att patenthavaren i stor utsträckning, även utan en ny bedömning av det slag som diskuteras här, strävar efter att begränsningen är tillräcklig i hänseende av patenterbarhet.

I det påhittade exemplet om Anna och hennes uppfinning (se kapitel 5.3) skulle hennes begäran om en begränsning av skyddsomfånget av den självskrivande pennan ta betydligt längre tid om en ny bedömning av pennans patenterbarhet skulle göras. En sådan bedömning gjordes redan vid patentansökan och i det här stadiet är det endast en omformulering av patentkraven (med innebörd att skyddsomfånget reduceras) hon vill få till stånd. Hennes intresse av att begränsningen sker smidigt och inte drar ut på tiden är stort då hon vill undvika att dras in i en rättsprocess om ogiltighet av patent.

Dock vill jag påpeka att det enligt min mening skulle kunna gå att dra nytta av att en ny bedömning av patenterbarheten gjordes inom ramen av begränsningsförfarandet. En fördel med en ny bedömning skulle kunna vara att sannolikheten för att en beviljad begränsning (som alltså genomgått en ny patenterbarhetsbedömning) står sig vid en senare prövning i ett mål om ogiltighet, ökar. Jag menar därför att det skulle kunna hävdas att, genom att en ny patenterbarhetsbedömning görs, rättssäkerheten och förutsebarheten ökar båda för patenthavaren och tredje man. Vid en samlad bedömning är jag dock av uppfattningen att nackdelarna med en ny bedömning av patenterbarhet är större än fördelarna. Jag föreställer mig en våg med två vågskålar där jag kommer till slutsatsen att skålen med "tidsspill" väger tyngre än skålen med positiva effekter av en ny patenterbarhetsbedömning.

8.3 Tillgodoseendet av tredje mans intressen

Som en tredje huvudpunkt i arbetet angavs i avsnitt 1.4 tredje mans situation vid patentbegränsning. Vad gäller denna finns det en hel del att påpeka och frågan har huvudsakligen behandlats i avsnitt 4.3 samt 6.7. Förutsägbarhet och tydlighet angående vad ett patent omfattar (detta innefattande rätten till exakta uppgifter om ett patents skyddsomfång) är något som är grundläggande för rättssäkerheten, men också för att marknadsaktörer skall kunna vara med och konkurrera på lika villkor. Levin behandlar denna fråga i doktrin och hänvisar bl.a. till EPC-protokollet till artikel 69 som anger att patentkraven skall leda till "*a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties*".

Det går inte att komma ifrån att en omformulering av ett patent genom ändring av patenkravens lydelse innebär en viss osäkerhet för tredje man. Detta faktum väcker, åtminstone hos mig, frågan om en sådan ”*befogad grad av rättssäkerhet för tredje man*” som det talas om i EPC-protokollet uppnås i alla fall av patentbegränsning. Sveriges advokatsamfund och Svenskt Näringsliv är två organisationer som har betonat vikten av tredje mans rätt till förutsägbarhet, två enligt mig principiellt viktiga uttalanden och ställningstaganden. De påpekade under införandefasen bland annat att ett incitament för patenthavaren att redan från början utforma precisa och avgränsade krav samt att inte avvakta med att begära en omformulering starkt var att rekommendera. Ett sådant incitament anses finnas om patenthavarens agerande i detta avseende återspeglas i rätten till skadestånd på grund av tredje mans eventuella patentinfrång.

För svensk rätts vidkommande har man genom skadeståndsregleringen i 58 § PL försökt att skapa ett sådant incitament för patenthavaren att handla så fort denne upptäcker behov av en patentbegränsning (se kapitel 6.8). En person som i god tro har begått patentinfrång blir enligt bestämmelsen gentemot patenthavaren endast ersättningsskyldig för utnyttjandet, *om och i den mån det anses skäligt*. I och med detta utformande erbjuds ett skydd för en person som i god tro begått patentinfrång, på grund av att exempelvis patentets skyddsomfång inte varit tillräckligt klart. Enligt min bedömning är detta ett rimligt incitament som till allra största del kompenserar den ”rättsförlust” som det vid en första anblick av begränsningsförfarandets bestämmelser kan tyckas att tredje man utsätts för. Dock anser jag att det, trots incitamentet i skadeståndsreglerna, fortfarande är viktigt att se till tredje mans situation och inte ge vika för principen att en patenthavare inte till sin förmån bör kunna åberopa sådant som inte klart och tydligt kommit till uttryck i patenthandlingarna som helhet. Rättsfallet NJA 2000 s. 497 (som bl.a. behandlades i avsnitt 4.3) utgör en tydlig grund för denna princip och drar den nästan ännu längre i och med HD:s uttalade att hänsyn inte skall tas till en tolkning som inte har täckning i patentkraven, trots att täckning finns i beskrivningen.

8.4 Komparativ studie av dansk rätt

Den fjärde och sista huvudpunkten för arbetet är den komparativa genomgången av patentbegränsningsförfarandet i Sverige respektive Danmark (kapitel 7). Den största skillnaden mellan de två ländernas bestämmelser på området ligger inom initiativrätten. I Sverige är det enbart patenthavaren som kan begära en omprövning av patentet, medan möjligheten i vårt nordiska grannland bjuds såväl patenthavare som tredje man. Den långtgående initiativrätten i Danmark har utsatts för kritik, vilket det redogörs för i kapitel 7.3.

Enligt min åsikt finns det anledning att anse att kritiken, som bland andra Plesner framför, är välbefogad. Först och främst bör det sägas att EPC 2000 inte medger en sådan långtgående ordning som även ger tredje man

initiativrätt, vilket gör att harmoniseringsskäl talar emot att en sådan möjlighet i svensk rätt. Vidare skulle en möjlighet för tredje man att initiera en patentbegränsning kunna missbrukas (och görs enligt Plesner i Danmark) samt, enligt mig, innebära en osäkerhet för patenthavaren. Jag menar att det finns anledning att anse att tredje mans intressen på ett tillfredsställande sätt tillgodoses redan genom möjligheter att opponera sig under ansökningsförfarandet, att invända mot beslutet att meddela patent samt att i sista hand inför allmän domstol föra ogiltighetstalan. Jag anser att tredje man bör ta tillfället i akt och utnyttja de administrativa möjligheter som före patentmeddelandet bjuds och så långt som möjligt förhålla sig aktiv under ansökningsförfarandet. Det främjar inte bara patentsystemet, utan sparar också tid, energi och pengar för alla berörda parter.

Om man trots detta hamnar i situationen att tredje man, efter att ett patent har meddelats, vill ifrågasätta ett slutligt beviljat patents giltighet kan principiella skäl tala för att saken bör prövas av allmän domstol istället för i ett administrativt förfarande. Om tredje man, som i Danmark, ges möjlighet att ansöka om omformulering av patent kan det leda till utdragna processituationer och därmed ökade kostnader. Detta i sig skulle motverka ett av de huvudsakliga syftena med patentbegränsningsförfarandet. Dessutom finns risk att patentmyndigheten får hantera tvister mellan tredje man och patenthavaren i situationer då dessa inte är överens om patentbegränsningens omfattning, vilket inte är myndighetens uppgift.

Käll- och litteraturförteckning

Litteratur

- Domeij, Bengt *Patenträtt: Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter*, Iustus, Uppsala 2007.
- Godenhielm, Berndt *Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt*, Juristförb., Helsingfors 1994.
- Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt*, 9:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2007.
- Valentin Rehncrona, Pia *Immaterialrättens grunder*, Studentlitteratur, Lund 1999.

Artiklar / Yttranden

- Awapatent AB *Två nya lagar i patenteuropa*, AWA Information – Perspektiv på patent, varumärken och information, (Red. Kristina Fredlund, Håkan Benson, Inga-Lill Andersson, Nina Milanov, Yana Broberg och Anders Larsson), nr 4, Malmö 2007.
- Patentdirektoratet *Håndævelse af patentrettigheder – Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende håndævelse af patentrettigheder*, SLM Grafisk, April 1999.
- Plesner, Peter-Ulrik *Patentprocessen (The Court Proceedings regarding Patents)*, NIR 2006, häfte nr 4.
- Sande, Peter, Modin Jan *Omformulering av patentkrav enligt svensk rätt*, NIR 2006, häfte nr 6.
- Sandgren, Claes *Tolkning av patenkrav*, Särtryck ur Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet, 2001-01, Nr 4.
- Svenskt Näringsliv *Remissyttrande över SOU 2003:66, Referens Dnr 242/2003*, Stockholm den 7 december 2003.
- Sveriges advokatsamfund *Remissyttrande R-2003/0952 över SOU 2003:66*, Stockholm den 4 december 2003.

Offentligt tryck

Propositioner

Proposition 1966:40 *Förarbete till Patentlag (1967:837)*

Proposition 1977/78:1 *Förarbete till Patentlag (1967:837)*

Proposition 2006/07:56 *Harmoniserad patenträtt*

Statens offentliga utredningar

SOU 2001:33 *Patentprocessen m.m.*

SOU 2003:66 *Harmoniserad patenträtt*

Internet

Patent- och Registreringsverkets officiella hemsida:
Startsida / Patent / Att söka patent / Svensk patentansökan / Din ansökan
steg för steg / Patentkrav

<http://prv.se/Patent/Att-soka-patent/Svensk-patentansokan/Din-ansokan---steg-for-steg/Patentkrav/>

Källans existens kontrollerades senast 2008-03-10.

Rättsfallsförteckning

Nytt Juridiskt Arkiv

NJA 1972 s. 462

NJA 2000 s. 497

Tingsrättsavgöranden

Stockholms tingsrätt den 8.10.1985 (NIR 1987, s. 104)

Stockholms tingsrätt, T 1185-95

Stockholms tingsrätt, T 3007-01

Stockholms tingsrätt, T 3993-02

Stockholms tingsrätt, T 12212-02

Regeringsrättens årsbok

RÅ 1978 2:12