



2003-04-15

## **Till Justitiedepartementet**

### **Yttrande angående Ju2003/2119/L3**

SIPF har återigen beretts tillfälle att yttra sig angående nyhetsfrist, nu inför WIPO:s nionde möte angående global lagharmonisering (SPLT) på patentområdet. Tyvärr har vi även denna gång haft ont om tid att förankra våra ställningstaganden bland våra medlemmar och även detta yttrande får därför betraktas som preliminärt. Eftersom vi betraktar SPLT-arbetet som mycket viktigt och att vi hoppas på framtida förenkling genom det internationella harmoniseringsarbetet, utgår vi från att vi får återkomma med nya synpunkter allteftersom arbetet fortskrider.

Vi vill till att börja med hänvisa till det yttrande vi ingav till Justitiedepartementet den 18 april förra året. Vår principiella ståndpunkt emot införande av nyhetsfrist kvarstår, åtminstone så länge som inga förändringar avseende ansökningsdagen som avgörande för patenterbarhet ("first to file") diskuteras. Vi vill dock tillägga några detaljer.

#### **Uppmjukning av idag gällande regler om nyhetsfrist?**

Även om vi är principiellt emot, anser vi att man kan diskutera en uppmjukning av det som idag gäller enligt 2§ PL och Art 55 EPC - nyhetsfrist på sex månader vid uppenbart missbruk i förhållande till uppfinnaren alternativt förevisande av uppfinningen på en på visst sätt erkänd utställning. Uppmjukningen bör, enligt vår mening, innebära att uppfinnaren/sökanden må vara förlåten även om han till följd av missförstånd, olyckshändelse eller annan jämförbar extraordinär omständighet råkat medverka till att uppfinningen blivit offentliggjord i förtid. Uttrycket "uppenbart missbruk" skulle alltså behöva tonas ner. Vi förutsätter att denna typ av händelse även i framtiden blir tämligen sällsynt och därigenom endast i ringa omfattning påverkar patentsystemets förutsägbarhet. Någon nyhetsfrist skall inte kunna medges enbart på grund av att inblandade parter varit okunniga om gällande regelverk

När det gäller det andra alternativet, förevisning av uppfinningen på erkänd utställning, är det tänkbart att utvidga kretsen av offentliggöranden på detta för uppfinnaren/sökanden frivilliga sätt. Även här måste man emellertid vara ytterst restriktiv för att inte öka osäkerheten för tredje man.

**SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING**  
**ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY**

Member organisation of FEMPI – Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle  
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742

### Prioritet vid nyhetsfrist

2§ PL och Art 55 EPC tar inte prioritet enligt Pariskonventionen i beaktande. Detta innebär att för att komma i åtnjutande av nyhetsfristen måste sökanden inom sexmånadersperioden också söka patent i alla andra berörda länder utan att kunna förlita sig på det annars sedvanliga prioritetsåret.

Ändring av denna ordning bör övervägas för det fall det handlar om extraordinära omständigheter som uppfinnaren/sökanden inte haft full kontroll över. Eftersom en ursäkt i form av en nyhetsfrist kan komma att medges, blir denna åtgärd i stort sett meningslös om sökanden (i god tro) fortsatt med sin ansökan i andra länder via prioritet på sedvanligt sätt. Detta gäller särskilt som den annars nyhetsskadliga informationen först uppdagas långt efter det prioritetsår och andra frister löpt ut.

Har å andra sidan offentliggörandet skett frivilligt på en utställning eller dylikt, torde man på sin höjd kunna tänka sig att prioriteten skulle löpa från dagen för det förtida offentliggörande. Vi ser dock en ytterligare komplikation. Vad utgör prioritetsbeviset? Är det en broschyr, ett vittnesmål eller dylikt? Hur skall man kunna avgöra om ett senare patentkrav har fullt stöd i ett sådant prioritetsbevis?

Dessa och andra tveksamheter gör att vi håller fast vid vår principiella ståndpunkt om att nyhetsfrist inte bör införas enligt liggande förslag i senaste version av SPLT.

### Nyhetsfrist och för användarrätt

I vårt förra yttrande ansåg vi, om nu nyhetsfrist ändå skulle komma att införas, att gällande regler för tvångslicens var tillräckligt för att skydda tredje man. Efter förnyat övervägande anser vi att för användarrätt – jfr §4 PL – bör vara lösningen åtminstone om den tredje mannen varit i god tro. Den skrivning i nu aktuell Art 9 (5) SPLT som också anger att för användarrätten utsträcker sig till att motsvara intrång i annans ensamrätt är tillfredsställande. Vi tolkar detta som att tredje man inte bara har rätt att fortsätta med det han gjort innan patentansökan från den förste uppfinnaren lämnats in, utan också har möjlighet att utveckla sitt utövande efter inlämningen och att han således kan räkna med att gå fri från anklagelser om intrång under hela patenttiden.

### Ett exempel

Antag att en uppfinnare A offentliggör sin uppfinning innan han söker patent. En annan uppfinnare B tillgodogör sig informationen och gör en egen uppfinning, t.ex. en i sig patenterbar förbättring, baserad på sin nyvunna kunskap. B lämnar in en patentansökan innan A hinner lämna in sin. Om vi antar att B redovisar hela sin kunskap om A:s uppfinning kommer B:s ansökan att utgöra kollisionshinder för A:s ansökan. Idag innebär detta att B får patent medan A blir utan såväl på grund av kollisionen som att han förpublicerat uppfinningen.

Med det föreslagna systemet med nyhetsfrist måste A först visa att den offentliggjorda informationen härrör från honom. Därefter måste han visa att B hämtat bakgrundskunskapen från A:s offentliggörande. Skulle B:s bakgrundskunskap härstamma från annan eller osäker källa kan någon nyhetsfrist för A inte påräknas och kollisionshindret kvarstår. Enligt exemplet får B alltid patent medan läget för A blir mer prekärt. Detta visar på vilka orimliga situationer som kan uppkomma om nyhetsfrist införs i mer frikostig omfattning.

Skulle emellertid A lyckas bevisa att hans offentliggörande utnyttjats av B får bägge parter patent och man får göra upp om vem som får göra vad. Vid en sådan uppgörelse kommer det säkert ha betydelse att A var först med grundidén – ett inslag av “first to invent”.

### Patenterbarhets hinder

I vårt förra yttrande efterlyste vi någon slags kompromissvilja med avseende på “first to invent” och “first to file”. I det nu föreliggande fördragsutkastet Art 8 är patenterbarhets hindren i allt väsentligt de som idag gäller i Europa, d.v.s. allt material offentliggjort före ansökningsdagen respektive innehållet i tidigare ansökningar offentliggjorda först efter ansökningsdagen. För den senare typen av hinder är det tillräckligt att den behandlade ansökningens krav uppvisar nyhet i förhållande till sådant s.k. kollisionshinder.

### Kompromissförslag

Ett förslag i kompromissriktning är att ta bort kollisionshindren varvid äldre först senare offentliggjorda ansökningar inte längre kan anföras som hinder mot nyhet gentemot yngre ansökningar. I exemplet ovan skulle A inte behöva visa att den annars nyhets-skadliga informationen i B:s ansökan hörrörde från honom. Införande av en nyhetsfrist underlättas alltså. Förvisso riskerar man att patent kan komma att meddelas på flera i stort sätt identiska uppfinningar gjorda oberoende av varandra. Förutom att sådana situationer är sällsynta bör parterna kunna göra upp varvid inslag av såväl “first to file” som “first to invent” skulle kunna komma att få betydelse. Sådana uppgörelser behöver inte bli avsevärt mer betungande än dagens uppgörelser vid beroendepatent, när två patent skiljs åt bara genom nyhet eller genom det i USA förekommande “interference”-förfarandet. I värsta fall får man komplettera gällande regler om tvångslicens.

En viss risk föreligger genom att förevisning av uppfinningen för kunder m.fl. kort efter det att uppfinningen patentsökts kan leda till att någon oseriös person, närvarande vid förevisningen, söker ett eget patent på samma sak. Emellertid är skillnaden mot idag endast marginell. Idag måste till den snyltade informationen adderas något inslag av nyhet, vilket inte bör vara särskilt svårt för den förslagne snyltaren.

En annan kanske mer betydelsefull lättnad är annars att kollisionsreglernas inflytande försvinner med avseende på villkoren för ändring av ansöknings, 13§ PL, Art 123(2) EPC, och frågan om prioritet för material som inte har exakt motsvarighet i ursprungsansöknings. (I frågan om prioritet från utställningar eller dylikt enligt ovan blir det inte lika svårt att styrka likhet mellan det utställda föremålet och ett senare formulerat patentkrav.)

### Avslutande kommentar

Vi finner att en ganska så generös nyhetsfrist enligt senast presenterade artikelutkast troligen inte är någon framkomlig väg för global harmonisering. Att bara se över Art 55, EPC (§2PL) som vi på sin höjd är villiga att diskutera har förmodligen ännu sämre utsikter. Vi har ryktesvägen erfarit att USA är på väg att dra sig ur harmoniseringsarbetet igen. Är detta sant får vi vänta ytterligare ett decennium eller mer på att en ny generation skall ta upp arbetet igen.

Vi föreslår därför att man mer ingående jämför särskilt gällande amerikansk och europeisk (resten av världen?) patentlagstiftning, identifierar likheter och skillnader i syfte att hitta kompromisslösningar som verkligen ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten hos ett globalt gällande patentsystem och inte tvärtom. Vi föreslår även att man inom ramen för SCP-arbetet

initierar och sedermera presenterar studier av sådana skillnader, både av vetenskaplig som av mer populär natur. Vad vi har erfarit är det ont om sådana studier särskilt efter AIPA den nyligen genomförda ganska omfattande amerikanska patentlagsrevideringen.

Det är mot denna bakgrund vi presenterat ovanstående kompromissförslag. Detta må förkastas eller bearbetas ytterligare. Just nu är det bara ett försök för att visa vad vi menar.

“Claim date”

Allra sist tycker vi det är tråkigt att man övergivit det innovativa uttrycket “claim date” som på ett utomordentligt sätt klargör att olika patentkrav kan ha olika giltighetsdag beroende på om prioritet gäller för ett krav eller inte i en bara delvis prioritetsgrundande ansökan.

Detta yttrande har i all hast behandlats av SIPF:s styrelse och arbetsutskott.

För SIPF:s arbetsutskott

Anders Axberger