

Regeringens proposition

1984/85: 34

om ändring i patentlagen (1967:837);

beslutad den 4 oktober 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige tillträdde år 1978 konventionen om patentsamarbete, som trädde i kraft samma år. Konventionsstaterna bildar en union för handläggning av internationella patentansökningar. Mot bakgrund av vunna erfarenheter har unionens medlemsländer reviderat vissa bestämmelser i konventionen och de tillämpningsföreskrifter som hör till konventionen. Ändringarna syftar till att förenkla handläggningen för både sökande och patentmyndigheter samt till att uppnå större säkerhet i handläggningen. De ändringar i patentlagen som nu föreslås utgör en anpassning till ändringarna i konventionen och i dess tillämpningsföreskrifter.

Lagförslaget har tillkommit i nordiskt samarbete.

Förslag till

Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs att 31 och 72 §§ patentlagen (1967:837)¹ skall ha nedan angivna lydelse.

*Nuvarande lydelse**Föreslagen lydelse*

31 §

Vill sökanden fullfölja en internationell patentansökan såvitt avser Sverige, skall han inom tjugo månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten inge översättning till svenska av den internationella patentansökningen i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökningen är avfattad på svenska, en avskrift av ansökningen. Sökanden skall inom samma tid erlägga fastställd avgift till patentmyndigheten.

Har sökanden begärt att den internationella ansökningen skall underkastas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom nitton månader från den i första stycket angivna dagen i överensstämmelse med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna avgivit förklaring att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om patent för Sverige, skall han fullgöra vad i första stycket sägs inom *tjugofem* månader från nämnda dag.

Har sökanden begärt att den internationella patentansökningen skall underkastas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom nitton månader från den i första stycket angivna dagen i överensstämmelse med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna avgivit förklaring att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om patent för Sverige, skall han fullgöra vad i första stycket sägs inom *trettio* månader från nämnda dag.

Har sökanden erlagt fastställd avgift inom den frist som föreskrivs i första eller andra stycket, får den översättning eller avskrift som krävs inges inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den senare fristen.

Iakttar inte sökanden vad som föreskrivs i denna paragraf, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.

72 §

Har patentsökande, i annat fall än som avses i andra stycket, lidit rättsförlust på grund av att han ej vidtagit åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd därav, men har han gjort allt vad som skäligen kunde krävas av honom för att iakttaga fristen, och vidtager han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Vill patentsökanden vinna sådan förklaring, skall han inom tid som nu föreskrivits för åtgärden hos patentmyndigheten göra skriftlig framställning därom och erlägga fastställd avgift.

¹ Lagen omtryckt 1983:433.

*Nuvarande lydelse**Föreslagen lydelse*

Har patentsökande eller patenthavare icke erlagt årsavgift inom frist som föreskrivs i 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket, har bestämmelserna i första stycket motsvarande tillämpning, dock att årsavgiften skall vara erlagd och framställningen gjord senast inom sex månader från fristens utgång.

Första stycket gäller ej frist som avses i 6 § första stycket.

I fråga om en internationell patentansökan som har fullföljts i Sverige enligt 31 § tillämpas första stycket också om den patentsökande har lidit rättsförlust på grund av att han inte har iakttagit en frist gentemot den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån. Den åtgärd som inte har vidtagits inom fristen skall i de fall som avses här vidtas hos patenmyndigheten. Bestämmelserna i detta stycke gäller inte den frist inom vilken en internationell patentansökan skall göras för att få åtnjuta prioritet från en tidigare ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1984-10-04

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson, Feldt, Sigurdson, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson, Boström, Bodström, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om ändring i patentlagen (1967: 837)

1 Inledning

År 1970 antogs i Washington en konvention om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT), den s.k. samarbetskonventionen. Konventionen trädde i kraft år 1978. Hitintills har den tillträtts av 37 stater. Sverige ratificerade konventionen år 1978. Också Danmark, Finland och Norge har tillträtt konventionen.

Konventionsstaterna bildar en union för samarbete i fråga om handläggning av patentansökningar. Enligt konventionen kan patent sökas för en eller flera av medlemsstaterna genom en s.k. internationell patentansökan. Avgörandet huruvida patent skall meddelas för en viss stat ankommer även i detta samarbete slutligen på denna stat. Innan en internationell patentansökan tas upp till handläggning i resp. land som den avser sker emellertid en viss granskning centraliserat. Ansökningen blir sålunda föremål för en nyhetsgranskning vid en nationell patentmyndighet eller internationell organisation som har utsetts till internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Sedan sökanden har fått nyhetsgranskningsrapporten, kan han ta ställning till om han skall fullfölja ansökningen och få den prövad i en eller flera av de stater som ansökningen omfattar. Vid en sådan prövning är de nationella patentmyndigheterna inte bundna av resultatet av den internationella nyhetsgranskningen. Samarbetskonventionen ger även sökanden möjlighet att få en s.k. internationell förberedande patenterbarhetsprövning utförd vid en nationell patentmyndighet eller internationell organisation som har utsetts att göra sådan granskning.

Den svenska patentmyndigheten har inom samarbetsunionen utsetts både till internationell nyhetsgranskningsmyndighet och till myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.

Vid tillämpningen av samarbetskonventionen visade det sig ganska snart att det behövdes förenklingar i systemet. Detta gällde både med hänsyn till de sökande och med hänsyn till de berörda patentmyndigheterna. Efter en del smärre justeringar inleddes på svenskt initiativ en allmän översyn av

tillämpningsföreskrifterna till konventionen. Arbetet har utförts inom Världsorganisationens för den intellektuella äganderätten (WIPO:s) internationella byrå i Genève. Förslagen till ändringar har först behandlats i den administrativa och juridiska kommitté som har inrättats under unionens församling. Slutligen har beslut om ändringarna fattats av församlingen vid dess möte den 30 januari–3 februari 1984.

De antagna ändringarna hänför sig med två undantag till samarbetskonventionens tillämpningsföreskrifter. I två fall har emellertid ändringar gjorts också i själva konventionen. Församlingen är nämligen behörig att ändra också vissa bestämmelser i själva konventionen. De flesta av de beslutade ändringarna träder i kraft den 1 januari 1985. Vissa ändringar, som rör bl.a. publicering av internationella patentansökningar på spanska språket, har emellertid gjorts beroende av att spanskspråkiga länder tillträder samarbetskonventionen.

De beslutade ändringarna föranleder endast mindre ändringar i de svenska patentförfattningarna. Såvitt gäller patentlagen berörs endast två paragrafer, nämligen 31 och 72 §§. Därutöver behövs vissa ändringar i patentkungörelsen. Jag har samrått med chefen för industridepartementet, som kommer att föreslå regeringen att besluta om erforderliga ändringar i denna kungörelse.

2 Förlängning av fristen för fullföljd av internationell patentansökan enligt 31 § andra stycket patentlagen

Mitt förslag: Fristen för att fullfölja en internationell patentansökan förlängs med fem månader för de fall då sökanden avser att återropa en internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Fristen blir därmed 30 månader från ansökningens ingivnings- resp. prioritetsdag.

Skälen för mitt förslag: En internationell patentansökan skall i princip fullföljas inom 20 månader från ansökningsdagen eller, om prioritet begärs, från prioritetsdagen (art. 22.1). Har ansökningen varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning, gäller emellertid enligt konventionen i dess ursprungliga lydelse en fullföljdsfrist på 25 månader (art. 39.1).

För svensk rätts del finns bestämmelserna om fullföljd av internationella patentansökningar i 31 § patentlagen. Dessa bestämmelser innebär att sökanden inom fristen för fullföljd måste ge in en översättning till svenska av ansökningen i den omfattning som regeringen förordnar eller, om ansökningen är avfattad på svenska, en avskrift av den. Han måste också inom fullföljdsfristen betala en föreskriven avgift.

I enlighet med artikel 39.1 i samarbetskonventionen i dess ursprungliga

lydelse föreskrivs i 31 § andra stycket patentlagen en fullföljdsfrist om 25 månader från ansökningens ingivnings- resp. prioritetsdag i fall då sökanden avser att vid fullföljden åberopa en internationell förberedande patenterbarhetsprövning. Som förutsättning för att sökanden skall få åtnjuta den längre fristen gäller emellertid att han har begärt att ansökningen skall underkastas en förberedande patenterbarhetsprövning samt att han inom 19 månader från ansökningens- resp. prioritetsdagen också har avgett en förklaring om att han avser att använda resultatet av prövningen vid fullföljd i Sverige.

En stat som tillträder samarbetskonventionen får avge en förklaring att staten inte skall vara bunden av konventionens bestämmelser om internationell förberedande patenterbarhetsprövning (konventionens kap. II). Vissa stater, bland dem Danmark och Norge, har avgett en sådan förklaring. Däremot har Sverige och Finland inte gjort detta. På grund härav är konventionens bestämmelser om internationell förberedande patenterbarhetsprövning bindande för Sverige och Finland men inte för Danmark och Norge. Den danska lagstiftningen innehåller därför inte några bestämmelser om internationell förberedande patenterbarhetsprövning. I den norska patentlagen finns sådana bestämmelser, men de har inte satts i kraft.

Artikel 39.1 har vid 1984 års revision ändrats på det sättet att den längre fristen för fullföljd har fastställts till 30 månader i stället för nuvarande 25 månader. Artikeln är annars oförändrad.

Den nya lydelsen av artikel 39 träder i kraft den 1 januari 1985. Med hänsyn till att inte alla konventionsstater skulle hinna genomföra de nödvändiga författningsändringarna till dess, antogs emellertid också vissa övergångsbestämmelser. Så länge den nya längre fristen inte överensstämmer med lagstiftningen i en konventionsstat, fortsätter sålunda den äldre fristen på 25 månader att gälla där. Detta förutsätter dock att denna stat har underrättat WIPO:s internationella byrå om avvikelsen före den 1 oktober 1984.

Med hänsyn till att man inte kunde utgå från att frågan om författningsändring i Sverige skulle vara avgjord före den 1 januari 1985 beslöt regeringen den 20 september 1984 att Sverige skulle reservera sig mot tillämpningen av artikel 39.1 i dess nya lydelse. Internationella byrån har underrättats om detta beslut före den 1 oktober 1984.

Industrins, uppfinnarnas och patentombudens organisationer har ansett det vara mycket viktigt att fullföljdsfristen förlängs till 30 månader när ansökningen undergår förberedande patenterbarhetsprövning. Bred enighet fanns också bland konventionsstaterna om att tillmötesgå önskemålen från dem som utnyttjar systemet om en förlängning av fullföljdsfristen i detta fall. I förhållande till den frist som nu gäller är förlängningen inte så stor. De nackdelar som i och för sig följer av att frågan om fullföljd hålls öppen en längre tid kan därför knappast komma att ökas märkbart genom den förlängning av fristen som nu har gjorts. Det är mot denna bakgrund

naturligt att Sverige anpassar sin lagstiftning till den nya konventionsbestämmelsen så snart som möjligt och därigenom bidrar till att 30-månadersfristen för fullföljd i detta fall blir gällande i så många unionsstater som möjligt. Det är nämligen viktigt för patentsökandena att lagstiftningen i konventionsstaterna i största möjliga utsträckning är enhetlig.

Enligt min mening bör sålunda 31 § andra stycket patentlagen ändras. Ändringen skall innebära att fristen för att fullfölja en internationell patentansökan i det fall som avses i stycket förlängs från 25 till 30 månader räknat från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, från prioritetsdagen.

Någon övergångsbestämmelse kan inte anses erforderlig i samband med en förlängning av fristen. Av allmänna principer följer att, om fristen för fullföljd väl har gått ut medan äldre lag gällde, ansökningen inte kan återuppväckas. Har fristen för fullföljd däremot inte gått ut när den nya lagstiftningen träder i kraft, kommer ansökningen att kunna komma i åtnjutande av den nya längre fristen.

Vid kontakter med handels- och industriministeriet i Finland har inhämtats, att man avser att göra motsvarande ändring i den finska patentlagen. Från dansk och norsk sida har man förklarat att man anser det vara lämpligt att förlänga fullföljdsfristen i det fall som det nu är fråga om, även om Danmark och Norge ännu inte är bundna av konventionens kapitel II.

Om riksdagen antar den nu föreslagna lagändringen, bör givetvis Sveriges reservation mot tillämpningen av artikel 39.1 i dess nya lydelse återkallas.

3 Vidgade möjligheter att meddela en sådan förklaring som avses i 72 § patentlagen

Mitt förslag: När det gäller internationella patentansökningar skall en sådan förklaring som avses i 72 § patentlagen kunna ges även beträffande åtgärder som skulle ha vidtagits hos myndigheter under den internationella handläggningsfasen.

Skälen för mitt förslag: I 72 § patentlagen finns bestämmelser om att en åtgärd som har vidtagits för sent under vissa villkor ändå kan förklaras vara att anse som vidtagen i rätt tid. Sådan förklaring är möjlig dels beträffande åtgärder som patentsökanden skulle ha vidtagit hos den svenska patentmyndigheten, dels beträffande en försummelse från patenthavaren att i rätt tid betala årsavgifter.

I artikel 48 i samarbetskonventionen finns en bestämmelse om att konventionsstaterna skall överse med försuttna frister under de förutsättningar som anges i resp. stats nationella lagstiftning. Innebörden av denna

bestämmelse har länge varit föremål för olika uppfattningar bland konventionsstaterna. Sålunda har det t.ex. i USA, Storbritannien och Sverige ansetts att en nationell bestämmelse som är begränsad till att avse åtgärder som skall vidtas hos vederbörande stats nationella myndighet, inte – när det gäller en internationell patentansökan – skall tillämpas på motsvarande åtgärder som skulle ha vidtagits hos någon annan myndighet under den internationella handläggningsfasen. Bl.a. har framhållits de praktiska svårigheter som skulle uppkomma, om institutet skulle tillämpas av en nationell myndighet medan ansökningen handläggs någon annanstans.

Vid mötet med samarbetsunionens församling den 30 januari – 3 februari 1984 uppnåddes viss enighet om den praktiska tillämpningen av bestämmelsen i artikel 48. Majoriteten av medlemsstaterna godtog sålunda dels en ändring i tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen som innefattar en viss tolkning av artikel 48, dels två uttalanden om förutsättningarna för att tillämpa artikel 48. Dessa uttalanden antecknades i rapporten från mötet (dok. PCT/A/XI/9, paragraf 67).

Ändringen i tillämpningsföreskrifterna består i att de har utökats med en ny regel, betecknad 82 bis. I denna regel anges först vilka slag av tidsfrister som skall komma i fråga när det gäller möjligheten att få en åtgärd godtagen trots att en frist har försuttits. Därefter anges vilka slag av institut för att överse med försuttna frister som artikel 48 skall anses omfatta.

För svenskt vidkommande innebär regel 82 bis att möjligheterna för en patentsökande att få en sådan förklaring som avses i 72 § patentlagen inte – som nu är fallet – får begränsas till att avse enbart åtgärder som skall vidtas hos den svenska patentmyndigheten. Paragrafen skall tillämpas också när det är fråga om frister som har försuttits hos någon av de andra myndigheter som har befattat sig med ansökningen under den internationella handläggningsfasen.

Som nyss har nämnts antog församlingen emellertid också två uttalanden om förutsättningarna för att på en internationell patentansökan tillämpa olika nationella institut för att godta en åtgärd trots att en frist har försuttits. Enligt det ena uttalandet skall de nationella instituten inte tillämpas förrän den nationella handläggningsfasen har börjat, oavsett om den frist som har försuttits avser den internationella eller den nationella fasen. Det andra uttalandet innebär, att alla villkor som föreskrivs i en viss nationell bestämmelse måste vara uppfyllda för att denna bestämmelse skall tillämpas på en internationell patentansökan. Detta gäller t.ex. krav på att ett fel måste rättas inom en viss frist eller krav på att en särskild avgift måste betalas inom en angiven frist.

De uttalanden som församlingen har antagit innebär att det inte blir fråga om att tillämpa 72 § patentlagen på en internationell patentansökan förrän den har fullföljts enligt 31 § samma lag. Uttalandena innebär vidare att ansökningen måste fullföljas i sådan tid att fristen för att begära tillämpning av 72 § ännu inte har gått ut.

Samarbetsunionens församling torde i och för sig inte med folkrättsligt bindande verkan kunna tolka artiklarna i samarbetskonventionen. Om den nya tillämpningsföreskriften i regel 82 bis skulle strida mot eller gå utöver innehållet i artikel 48, gäller artikeln före tillämpningsföreskriften (art. 58.5). Det kan ifrågasättas om artikel 48 ger stöd för en så vid tillämpning av olika nationella institut som anges i den nya regel 82 bis. Mot denna bakgrund är det inte självklart att Sverige på grund av regel 82 bis behöver ändra 72 § patentlagen. För att samarbetet inom unionen skall fungera på ett smidigt sätt är det emellertid enligt min uppfattning nödvändigt att medlemsländerna är beredda att i samförstånd acceptera praktiska lösningar när det gäller handläggningen av internationella patentansökningar.

Majoriteten av konventionsstaterna har ansett sig kunna godta en sådan tillämpning av artikel 48 som kommer till uttryck genom regel 82 bis sedd i förening med de uttalanden som har antecknats i mötesrapporten. Resultatet av överläggningarna i församlingen när det gäller denna fråga bör därför ses som en kompromiss. Lösningen är enligt min mening godtagbar från praktisk synpunkt. Jag anser därför att Sverige bör justera sin lagstiftning i enlighet med denna kompromisslösning. Jag föreslår sålunda att 72 § patentlagen ändras så att dess tillämpningsområde vidgas till att överensstämma med vad som följer av den uppgörelse som har antagits av samarbetsunionens församling.

Enligt min mening kan det däremot inte bli fråga om att tillämpa institutet återupptagande av patentansökan (15 § patentlagen) på internationella patentansökningar såvitt avser tiden före fullföljden i Sverige. Detta institut avser handläggningsordningen vid den svenska patentmyndigheten. Det förutsätter att ett avskrivningsbeslut föreligger med de särskilda rättsverkningar som ett sådant beslut har i sammanhanget. Motsvarande beslut och handläggningsordning saknas i den internationella handläggningsfasen. Den grundläggande förutsättningen för att tillämpa institutet kan sålunda aldrig uppfyllas, när det gäller ansökningar som befinner sig i den internationella handläggningsfasen.

Ändringen av 72 § patentlagen sker lämpligen genom att det till paragrafen fogas ett nytt fjärde stycke. I detta nya stycke bör anges att beträffande internationella patentansökningar första stycket får tillämpas också i vissa andra fall än de då sökanden har lidit rättsförlust därför att han inte har iakttagit en frist gentemot den svenska nationella patentmyndigheten. Bestämmelserna bör sålunda kunna tillämpas också när det är fråga om de frister som skall iakttas gentemot den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån. Det är då fråga inte bara om sådana frister som finns angivna i konventionen och tillämpningsföreskrifterna till den utan även om sådana frister som fastställs av de nämnda myndigheterna och av internationella byrån.

Utöver de förutsättningar som föreskrivs i 72 § första stycket bör dock

gälla att ansökningen skall ha fullföljts i Sverige. Som nyss har framhållits, är Sverige inte skyldigt att tillämpa 72 § förrän ansökningen har kommit över i den nationella handläggningsfasen. Kravet på fullföljd innebär att sökanden, senast när han begär förklaring enligt 72 §, måste vidta de åtgärder som enligt 31 § krävs för att fullfölja ansökningen.

För tydlighets skull bör ytterligare två föreskrifter tas in i stycket. Sålunda bör anges att den försummade åtgärden skall vidtas hos den svenska patentmyndigheten och inte hos den internationella myndighet där åtgärden från början skulle ha vidtagits. Detta är i och för sig naturligt, eftersom handläggningen hos den internationella myndigheten är avslutad och handläggningen där inte kan regleras i den svenska lagstiftningen. Vidare bör uttryckligen anges, att den utvidgning av tillämpningen av 72 § som sker med det nya stycket inte innebär att paragrafen får tillämpas på fristen för att få åtnjuta prioritet.

Förslag till motsvarande ändringar i patentlagen torde komma att läggas fram i Danmark, Finland och Norge.

4 Lagrådsgranskning

De föreslagna ändringarna i patentlagen är enligt min mening av enkel natur. I det ena fallet rör det sig om att förlänga en frist, i det andra om att låta institutet i 72 § tillämpas på fler frister än de som redan anges i paragrafen. Med hänsyn härtill och till naturen i övrigt av dessa ändringar anser jag att någon lagrådsgranskning inte behövs.

5 Hemställen

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att anta ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837).

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.