

Främjande av innovation genom patent

Grönbok om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

(framlagd av kommissionen)

Sammanfattning

Patent är ett centralt instrument för att skydda innovationer. I Europa har patentsystemet blivit komplext genom att vi samtidigt har nationella patent, europapatent och gemenskapspatent (det senare är dock ännu inte i bruk).

När kommissionen antog Första handlingsplanen för innovation i Europa ansåg den det nödvändigt att göra en så fullständig sammanställning som möjligt över patentsystemet i Europa, för att ta reda på om det motsvarar användarnas behov, undersöka behovet av nya gemenskapsåtgärder och utforska hur sådana nya åtgärder skulle kunna se ut.

Denna trefaldiga målsättning är syftet med denna grönbok och utgångspunkt för en omfattande enkät i berörda kretsar, andra gemenskapsinstitutioner och medlemsstaternas behöriga myndigheter om hur man skall kunna skydda innovationer genom patentsystemet i Europa.

Grönboken ägnas huvudsakligen åt gemenskapspatentet och den anpassning av Luxemburg-konventionen från 1975 som skulle kunna visa sig nödvändig för att ge användarna ett system som är tillgängligt, juridiskt tillförlitligt och inte alltför kostsamt.

Analysen av gemenskapspatentets framtid hör dock med nödvändighet samman med andra tekniska frågor. Det gäller den ytterligare harmonisering som skulle bli nödvändig på gemenskapsnivå vad gäller vissa aspekter av patenträtten, till exempel informationssamhällets och den elektroniska handelns inverkan på uppfinningar som har att göra med dataprogram eller formaliteter och anlitan av patentombud.

Dessutom har vissa frågor som diskuterats inom Europeiska patentorganisationen avgörande inverkan på den allmänna debatten om patent i Europa och på främjandet av innovationer. En del av dessa frågor tas även upp i grönboken.

1. INLEDNING.....	4
2. PATENTSYSTEMET OCH DEN INRE MARKNADEN	4
2.1 Bakgrund.....	4
2.2 Nödvändigheten av nya gemenskapsåtgärder vad gäller gemenskapspatentet.....	5
3. GEMENSKAPSPATENTET.....	7
3.1 Behovet av en enhetlig patenthandling.....	7
3.2 Luxemburgkonventionens förmodade svagheter	9
3.3 Problemet med översättningskostnader och möjliga lösningar	10
3.4 Problemet med jurisdiktion och möjliga lösningar.....	12
3.5 Avgiftsfrågor	14
3.6 Övergångar mellan gemenskapspatent och europapatent.....	16
3.7 Övriga frågor	16
4. YTTERLIGARE HARMONISERING PÅ GEMENSKAPSNIVÅ.....	17
4.1 Nödvändigheten av ytterligare harmonisering på gemenskapsnivå.....	17
4.2 Patenterbarhet för dataprogram och systemprogramvara	17
4.3 Anställdas uppfinningar.....	19
4.4 Formaliteter, anlitan av patentombud och erkännande av yrkeskvalifikationer	20
4.5 Kompletterande åtgärder för att göra patentsystemet mera tilltalande.....	22
5. EUROPAPATENTET	22
5.1 Europapatentets allmänna uppbyggnad.....	22
5.2 Problemet med kostnader för europapatent.....	23
5.2.1 Avgifter.....	23
5.2.2 Fördelningsnyckel för avgifter för upprätthållande av patent.....	24
5.2.3 Översättning.....	25

1. INLEDNING

Innovation är nödvändigt för livskraft och framgång i det moderna näringslivet. I det hänseendet tycks Europa ligga sämre till än sina främsta konkurrenter. Europa ligger vetenskapligt väl framme, men lyckas sämre än andra delar av världen omvandla sina kunskaper till nya produkter och nya marknadsandelar, i synnerhet på det högteknologiska området¹. Trots några viktiga framsteg, som höghastighetståget (TGV) och det mobila telefonsystemet GSM ligger Europa efter inom många av dagens tekniksektorer, särskilt inom informations- och kommunikationsteknik. Frågor har infunnit sig om den europeiska industrins medverkan i utvecklingen av informationssamhället och den elektroniska handeln, och särskilda ansträngningar bör göras för att förbättra situationen².

Det är nödvändigt att skydda innovationer. På det ekonomiska planet står det klart att företag som har know-how och saluför märkesprodukter och patenterade produkter eller metoder har bättre konkurrenskraft när det gäller att vinna eller behålla marknadsandelar.

Näringslivet globaliseras. Samtidigt ligger de producerade sakernas värde mer i deras andel av den immateriella investeringen. Inom Europeiska unionen är dock den andel av BNP som anslås åt forskning, industrins forskningsutgifter, forskningsutgifter per invånare och det totala antalet forskare jämfört med den aktiva befolkningen lägre än i Japan och USA. Enbart en förbättring av patentsystemet i Europa kommer inte att ändra på det förhållandet. Det kan bara ske genom en genomgående omorientering av den europeiska forskningen, vilket för övrigt planeras. Men patentsystemet får under inga omständigheter bli ett ytterligare hinder för de europeiska företagens konkurrenskraft. Möjligheter att få patent, rättssäkerhet och lämplig geografisk täckning är i lika hög grad nödvändiga kriterier för ett effektivt skydd för innovationer inom Europeiska unionen.

Det måste konstateras att idag, nästan fyrtio år efter det att Romfördraget undertecknades, har gemenskapens företag fortfarande inte ett enhetligt patentskydd för innovationer. Trots att fördelarna med ett sådant system tycks uppenbara, eftersom det skulle medge en centraliserad förvaltning av rättigheterna och en större öppenhet gentemot konkurrenterna, har Luxemburgkonventionen från 1975, som skulle inrätta ett sådant system, aldrig trätt i kraft.

Gemenskapen bör försöka undanröja de politiska och praktiska svårigheter som kvarstår och hindrar den inre marknaden att visa vad den förmår. Gemenskapen står för närvarande inför många utmaningar, som t.ex. nödvändigheten att skapa fler arbetstillfällen med hjälp av en förbättrad internationell konkurrenskraft hos de europeiska företagen, globaliseringen av näringslivet - där den inre marknaden är ett nödvändigt villkor för att lyckas - och unionens engagemang till förmån för ett närmande till de central- och östeuropeiska länderna.

2. PATENTSYSTEMET OCH DEN INRE MARKNADEN

2.1 Bakgrund

¹ Grönbok om innovation (KOM(95) 688 slutlig av den 20 december 1995.

² Kommissionens meddelande "Ett europeiskt initiativ för elektronisk handel" av den 16 april 1997.

Inom Europeiska unionen säkerställs patentskyddet genom två system, ingetdera grundat på något gemenskapsrättsligt instrument: nationella patent och ett europapatent.

Det nationella patentet kom först. Det måste understrykas att i EG-medlemsstaterna har nationella patent i verkligheten varit föremål för harmonisering, genom en successiv anslutning av alla medlemsstaterna till Münchenkonventionen om det europeiska patentet³.

Det europeiska patentsystemet är grundat på två internationella fördrag, Münchenkonventionen om europeiska patent (EPC) från 1973 och Luxemburgkonventionen från 1975 om gemenskapspatent (CPC 1975) som tills vidare utgör en integrerad del av Avtalet om gemenskapspatent undertecknat 1989 (CPA 1989)⁴. År 1975 var det medlemsstaternas avsikt att så mycket som möjligt minska tiden mellan de två konventionernas ikraftträdande.

Med EPC skapas inte något enhetligt skydd, men det blir möjligt att få ett skydd i så många av de stater som är parter i konventionen som den sökande önskar. Systemet har fördelen att vara mycket flexibelt, men det har vissa nackdelar beroende på dess komplexitet och på kostnaden. Det föreskrivs inte någon behörig domstol på europanivå för att avgöra tvister om patent, vilket innebär att det finns en risk för att de behöriga domstolarna i medlemsstaterna kan fatta olika beslut.

Med gemenskapspatentet, som infördes med CPC, har man som mål att samla de olika skyddsdokument som utfärdas när ett europeiskt patent utställs i en enda enhetlig och fristående skyddshandling för hela gemenskapen med tolv medlemsstater, vilken regleras av bestämmelserna i Avtalet om gemenskapspatent undertecknat 1989. Det har ännu inte trätt i kraft på grund av förseningar i ratificeringen av konventionen av de tolv medlemsstater som har undertecknat den.

De mål som åsyftas med EPC och CPA är skilda men kompletterar varandra. EPC syftar till att rationalisera utställandet av patent genom ett centraliserat förfarande hos Europeiska patentverket i München. Den är därmed öppen för alla europeiska stater, en del efter inbjudan av styrelsen för Europeiska patentorganisationen⁵. CPA syftar till att genomföra målen för den inre marknaden, särskilt vad gäller konkurrens på lika villkor och den fria rörligheten för varor.

2.2 Nödvändigheten av nya gemenskapsåtgärder för gemenskapspatent

Den första frågan man bör ställa sig är om och i vilken utsträckning de berörda skulle vara beredda att använda sig av systemet med gemenskapspatent som det har utarbetats i Luxemburgkonventionen, om detta slutligen skulle bli verklighet, sedan de tolv undertecknande medlemsstaterna har ratificerat konventionen. Man kan fråga sig om inte industrin på något sätt skulle dras till det nya systemet eller om europapatentet och de nationella patenten istället skulle vara tillräckliga för att fylla behoven. I det senare fallet skulle gemenskapspatentet bara anlitas i mycket begränsad eller till och med marginell utsträckning.

³ Idag är alla medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen även medlemmar i Münchenkonventionen om det europeiska patentet. Tre stater utanför gemenskapen är även medlemmar i Münchenkonventionen: Schweiz, Liechtenstein och Monaco.

⁴ Avtal om gemenskapspatent slutet i Luxemburg den 15 december 1989, EGT nr L 401, 30.12.89, s. 1, nedan kallat CPA.

⁵ Artikel 166, EPC.

År 1975, då Europeiska gemenskapen bestod av nio medlemsstater, fattade dessa beslut om den första versionen av Luxemburgkonventionen, "som önskar ge de europeiska patent som meddelas för deras territorier en enhetlig och självständig verkan"⁶. Luxemburgkonventionen fick sin slutliga form 1989. Avtalet om gemenskapspatent, som undertecknades i Luxemburg den 15 december 1989, gäller gemenskapen med tolv medlemmar, men reglerar ingenting när det gäller den utökning som inträffade 1995 med Österrikes, Sveriges och Finlands inträde i gemenskapen. Dessa medlemsstater berörs inte direkt av 1989 års avtal, även om de har en juridisk skyldighet att bli parter i avtalet. Enligt avtalet kan en särskild konvention slutas mellan avtalsstaterna och den anslutande staten för att fastställa de tillämpningsföreskrifter för avtalet som blir nödvändiga genom den statens anslutning⁷. Det skulle nödvändiggöra förhandling om en konvention och därefter att den undertecknas och ratificeras av alla fördragsslutande stater i Luxemburgkonventionen. Det är givetvis en mycket tungrodd och komplicerad process och det skulle bara bli värre med tanke på de framtida anslutningarna till Europeiska unionen.

Det kan noteras att patentsystemet i Europa har införts med hjälp av internationella konventioner. Det förklaras av att dessa initiativ togs på den tiden då gemenskapens behörighet på det området inte var fastställd. Den tiden är nu förbi och Europeiska gemenskapernas domstol har vid flera tillfällen erkänt gemenskapens behörighet att intervensera på patentområdet, om detta bidrar till att förverkliga något av målen i fördraget (fri rörlighet för varor eller villkor som motverkar snedvridning av konkurrens)⁸. Det bör dock betonas att det enligt artikel 235 i EG-fördraget krävs enhällighet bland medlemsstaterna för att införa en ny gemenskapsakt genom en förordning. Detta innebär att det blir nödvändigt med konsensus om alla tekniska frågor som uppkommer.

Fördelarna med en gemenskapsförordning skulle vara säkerheten i fråga om datum för ikraftträdandet, som skulle fastställas oåterkalleligen i själva texten (medan en konventions ikraftträdande är osäkert och beror på hur fort de undertecknande staterna ratificerar den). Det skulle även underlätta vid framtida utvidgningar av gemenskapen, eftersom förordningen automatiskt skulle ingå i "gemenskapens regelverk" och inte behöva ändras eller omförhandlas. Omvandlingen av Luxemburgkonventionen till ett rättsligt instrument som faller under fördraget med stöd av artikel 235 är därför en väsentlig fråga.

När man på gemenskapsnivå började föra strategiska diskussioner om innovation, skydd för innovation och dess effekter på sysselsättningen, fann kommissionen det nödvändigt att sammanfatta läget vad gäller gemenskapspatent och patentsystemet i Europa⁹. I det syftet har denna grönbok utarbetats. Den behandlar först de brister som beror på frånvaron av gemenskapsaspekter i det europeiska patentsystemet samt hindren för dess ikraftträdande, för att sedan studera dithörande frågor av teknisk, juridisk och politisk art, bland annat den kompletterande harmoniseringen av patenträtten på gemenskapsnivå.

Grönboken eftersträvar tre mål:

⁶ Inledning till konventionen om det europeiska patentet för den gemensamma marknaden (gemenskapens patentkonvention), EGT nr L 17, 26.1.76, s. 1.

⁷ Artikel 7.4 i CPA.

⁸ Punkt 27 i EG-domstolens dom av den 13 juli 1995, mål C 350/92 (Spanien mot rådet) och punkt 59 i EG-domstolens yttrande nr 1/94 av den 15 november 1994 (begäran om yttrande framlagd av kommissionen om huruvida gemenskapens befogenhet att underteckna GATT-avtalen är exklusiv eller ej), REC.1994.1.p.5267.

⁹ Första handlingsplanen för innovation i Europa, framlagd av kommissionen den 20 november 1996, KOM(96)589 slutlig.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Att göra en så fullständig sammanställning som möjligt av läget vad gäller skydd av innovation genom patentordningen i Europeiska gemenskapen.- Att bedöma nödvändigheten av nya gemenskapsåtgärder och/eller en anpassning av nuvarande ordningar.- Att analysera vilket innehåll och form sådana nya åtgärder skulle kunna ha. |
|--|

Kommissionen uppmanar alla berörda parter att delta i en stor undersökning och svara på de frågor som ställs i grönboken.

3. GEMENSKAPSPATENTET

3.1 Behovet av en enhetlig patenthandling

Münchenkonventionen medförde viktiga fördelar jämfört med situationen innan den trädde i kraft, nämligen ett centraliserat förfarande för att meddela patent grundat på en enhetlig rätt och ett enda språk, en minskning av kostnaderna för skydd när sådant efterfrågas för flera medlemsstater, en minskning av kostnaderna för skydd när det söks i flera medlemsstater, ett skyddsdokument av hög kvalitet och en faktisk harmonisering av de nationella patentlagarna vad gäller bestämmelser om patenterbarhet, giltighet och skyddets omfattning.

Om det inte kompletteras av ett enhetligt gemenskapspatent har detta system emellertid även följande begränsningar:

- Att överföra ett europeiskt patent som meddelats på nationell nivå medför avsevärda kostnader och komplicerar administrationen av rättigheterna, eftersom översättningen av handlingarna måste inlämnas till det nationella organet i varje berört land och avgifter måste erläggas för att upprätthålla giltigheten på nationell nivå.
- Att föra talan om intrång eller ogiltighet är komplicerat, eftersom talan måste väckas vid de nationella domstolarna i varje land där det europeiska patentet har meddelats.
- I avsaknad av en gemensam rättsinstans riskerar man att det europeiska patentets värde undergrävs genom att det uppstår olika tolkningar av den europeiska patenträtten vid de nationella domstolarna.
- Kostnaden för de nationella avgifterna för att upprätthålla det europeiska patentets giltighet utgör en tung belastning för patenthavarna, så mycket mer som intäkterna av avgifterna bara används delvis (för närvarande motsvarande 50%) till finansiering av kostnaderna för förfarandet att meddela patent som handläggs av Europeiska patentverket.
- De extra skyddskostnaderna för varje berört land leder till att företagen blir selektiva i valet av länder, vilket strider mot målen för den inre marknaden. För det första missgynnas de mindre medlemsstaterna både när det gäller tekniköverföring och när det gäller att dra till sig investeringar genom att ansökningarna om skydd koncentreras till de stora medlemsstaterna. För det andra minskas det kommersiella värdet genom att skyddet begränsas till enbart en del av den inre marknaden.

Om ett gemenskapspatent införs skulle det framför allt ge ett patent av enhetlig karaktär.

Det skulle få samma verkan över hela gemenskapens territorium och skulle inte kunna meddelas, överföras, ogiltigförklaras eller upphöra att gälla annat än för gemenskapen som helhet¹⁰. Ju fler medlemsstater gemenskapen omfattar desto större geografisk täckning får skyddet.

Man hade hoppats att ratificeringen av Avtalet om gemenskapspatent skulle göras inom rimlig tid efter undertecknandet i Luxemburg 1989 men måste konstatera att detta ännu inte har skett efter mer än sju år¹¹, och man kan fråga sig om konventionen i sin nuvarande form fortfarande uppfyller de mål som uppställdes vid den tiden.

Vissa akademiska kretsar stödjer, i högre grad än industrin, en inställning som framställs som "konsekvent". Enligt denna anses det att den väg som har valts för varumärken och som har föreslagits för mönster och modeller bestående i att man inför en enhetlig patenthandling genom en gemenskapsförordning, måste följas även för patent. Detta är inget tillräckligt argument i sig för att motivera ett sådant tillvägagångssätt. Man inser dock lätt fördelarna med ett sådant enhetligt system:

- Administrationen av rättigheterna skulle underlättas i hög grad, eftersom man inte längre skulle behöva gå via den nationella nivån. Detta borde även medföra minskade kostnader (inga inträdeskostnader på nationell nivå, besparingar i fråga om anlitande av sakkunniga företrädare, osv.).
- Systemet gör det möjligt att undvika att talan om intrång förs flera gånger i varje medlemsstat, eftersom käranden kan koncentrera talan till svarandens hemvist¹².
- Större rättssäkerhet i och med en central rättslig instans med behörighet att uttala sig om tolkning av och giltighet för gemenskapspatent.

Inom ramen för denna grönbok uppmanas potentiella användare att ange fördelar och nackdelar med en enhetlig patenthandling med hänsyn till dess främsta egenskaper: mycket stor geografisk täckning, nödvändiga kostnader, tillämpning av principen om konsumtion av rättigheterna inom gemenskapen osv.

Två frågor bör sedan ställas:

- Först och främst gäller det att ta reda på om användarna verkligen har behov av en enhetlig patenthandling.
- Därefter skall man undersöka om de önskvärda målen för ett sådant enhetligt system kan uppnås genom att använda Luxemburgkonventionen i dess nuvarande form eller efter ändringar.

Frågor

- Vilka är enligt Er åsikt allmänt sett fördelarna och nackdelarna med ett patentskydd som omfattar hela gemenskapen vad gäller

¹⁰ Artikel 2.2 i konventionen om gemenskapspatent, nedan kallad CPC.

¹¹ Hittills har bara sju medlemsstater avslutat ratificeringen av Avtalet om gemenskapspatent: Frankrike, Tyskland, Grekland, Danmark, Luxemburg, Förenade kungariket och Nederländerna (källa: not från rådet av den 22 november 1996).

¹² Artikel 14.1 i Protokoll om rättstvister i fråga om intrång i och giltighet för gemenskapspatent, nedan kallat rättstvisteprotokollet.

- kostnader?
- det geografiska område som täcks?
- problemet med snedvridning av konkurrensen?
- den fria rörligheten för varor?
- rättssäkerheten?
- övervakningen avseende intrång?
- översättningsskyldigheten?
- Vilka är enligt Er åsikt de nödvändiga villkoren för att ett sådant system skall kunna fungera effektivt vad gäller kostnader och rättslig struktur?
- Skulle ni vara beredd att använda detta instrument som det är utformat i Luxemburgkonventionen om de ratificeringar som pågår leder till att gemenskapspatentet träder i kraft?
- En eventuell anpassning av Luxemburgkonventionen skulle kräva enhällighet bland de avtalsslutande staterna, antingen det sker genom en ändring av konventionen eller genom en förordning som grundas på artikel 235 i EG-fördraget. Anser Ni att en sådan anpassning är till nytta eller fyller det europeiska patentet i förening med de nationella patentsystemen industrins behov?

3.2 Luxemburgkonventionens förmodade svagheter

Att för den inre marknadens del undanröja alla nackdelar och ofullständigheter som nämns i punkt 3.1 från systemet enligt EPC är själva avsikten med gemenskapspatentet. I den information som kommissionen har tillgång till framställs dock två grundläggande aspekter av det gemenskapspatent som blir resultatet av 1989 års avtal som hinder för dess nytta och användbarhet.

För det första är kostnaderna för översättning mycket höga, beroende på att det är nödvändigt att översätta alla handlingar i gemenskapspatentet till alla språken i gemenskapens medlemsstater¹³. Ett gemenskapspatent som meddelas i gemenskapen med dess 15 medlemsstater skulle kräva tio översättningar. Då den genomsnittliga kostnaden för en översatt sida är 128 DEM¹⁴, och patenthandlingar i medeltal omfattar 20 sidor, skulle de sammanlagda översättningskostnaderna uppgå till 25 000 DEM, ett mycket högt belopp som är svårt att bära i synnerhet för de små och medelstora företagen. Detta belopp skall dock jämföras med den stora fördel som gemenskapspatentets enhetliga karaktär innebär, och som gör det möjligt att få ett enhetligt skydd på en marknad med mer än 340 miljoner invånare¹⁵.

Det andra problemet med Luxemburgkonventionen verkar vara det domsrättssystem som införs. I konventionen föreskrivs två sätt att föra talan som kan leda till att ett gemenskapspatent blir ogiltigt.

För det första finns möjligheten att inlämna en begäran om ogiltighetsförklaring direkt till Europeiska patentverket. Om avdelningen för ogiltigförklaring bedömer att skälen för ogiltighet enligt konventionen föreligger, ogiltigförklarar den patentet med verkan över hela gemenskapens territorium¹⁶.

¹³ Artikel 30.1 och 30.2, CPC.

¹⁴ Sifferuppgifterna är tagna ur dokument från Europeiska patentverket i München som använder DEM som referensvaluta.

¹⁵ I gemenskapen med tolv medlemsstater.

¹⁶ Artiklarna 55-58, CPC.

Det finns också ett annat sätt att få ett patent ogiltigförklarat, nämligen att genstämningsvis föra talan om ogiltighet vid en nationell domstol där talan om intrång förs. Om domstolen i ett sådant fall bedömer att något av ogiltighetsskälerna enligt konventionen talar mot ett bibehållande av gemenskapspatentet, förklarar den gemenskapspatentet ogiltigt¹⁷. I sådant fall får ett beslut fattat av en nationell förstainstansdomstol genom vilket ett gemenskapspatent ogiltigförklaras och som vunnit laga kraft samma verkan i alla fördragsslutande stater. Oaktat möjligheten att hänskjuta ärendet till den gemensamma besvärsinstansen¹⁸, anser några att det är en källa till rättsosäkerhet att behörigheten att förklara gemenskapspatentet ogiltigt för hela gemenskapens territorium enligt konventionen ges till en enda nationell domstol. En del potentiella användare av gemenskapspatentet anser att risken är för stor att ett patent som täcker ett så vidsträckt och ekonomiskt betydelsefullt område som gemenskapen skall kunna ogiltigförklaras genom ett beslut av en enda nationell domstol.

Ytterligare en svårighet lägger sig till den nämnda alltför stora risken. Så snart ett gemenskapspatents giltighet till följd av en intrångstalan bestrids genom genkärsmål i en nationell domstol, skall varje annan nationell domstol, där en annan talan om intrång anhängiggörs, förklara målet vilande¹⁹. Det invänds mot denna regel att den kan resultera i att det rättsliga skydd som gemenskapspatentet ger blockeras, med tanke på den tid förfarandena tar, då de ofta går över tre instanser.

Frågor

- Delar ni uppfattningen att de främsta svagheter hos gemenskapspatentet i dess nuvarande form (Luxemburgkonventionens) dels är den höga kostnad som uppstår genom skyldigheten att översätta handlingarna till alla gemenskapsspråken, dels den rättsosäkerhet som är förbunden med jurisdiktionen? Finns det några andra nackdelar?

3.3 Problemet med översättningskostnader och möjliga lösningar

Om kostnaden för översättning av gemenskapspatentets handlingar till alla gemenskapsspråken utgör ett betydande hinder för framgången med gemenskapspatentet, bör man försöka finna lösningar på detta. Men man bör redan från början inse att det rör sig om en känslig och svår fråga.

En första möjlig lösning är den som anges i den ursprungliga versionen av Luxemburgkonventionen från 1975. Rent allmänt handlade det om att begränsa kravet på översättning till patentkraven (artikel 33). Men detta - begränsade - krav på översättning skulle kunna utvidgas genom förbehållet i artikel 88, enligt vilket varje medlemsstat kunde hävda att om handlingarna inte hade offentliggjorts på ett av den statens officiella språk, kunde patenthavaren inte åberopa de rättigheter patentet ger. Systemet enligt Luxemburgkonventionen från 1975 föreskriver alltså obligatorisk översättning av enbart kraven när patentet meddelas eller strax efter. Dessutom hade varje fördragsslutande stat möjlighet att begära en översättning av patenthandlingarna och patenthavaren kunde fritt bestämma tiden för att framställa översättningen med hänsyn till den tidpunkt då han behövde skyddet.

¹⁷ Artiklarna 15.2 och 19.1, Rättstvisteprotokollet.

¹⁸ Artiklarna 21 och 22 i Rättstvisteprotokollet.

¹⁹ Artikel 34 i Rättstvisteprotokollet.

Denna lösning skulle göra det möjligt för patenthavaren att avgöra hur brådskande det är med skyddet, vilket skulle ge honom fritt val vid översättning av handlingarna. I bestämmelsen görs en åtskillnad med avseende på om patenthavaren låter översätta handlingarna inom tre månader efter kungörelse av patentet, inom en tid av mer än tre månader men mindre än tre år respektive efter en tid av mer än tre år. I det första fallet kan patenthavaren göra anspråk på de rättigheter som patentet ger redan då översättningen framställts. I det andra fallet kan patenthavaren göra anspråk på dessa rättigheter vid samma tid, men han kan endast kräva ett rimligt skadestånd för nyttjande av uppfinningen utan tillstånd som inträffat innan översättningen har framställts. I det tredje fallet kan var och en som har nyttjat uppfinningen eller gjort faktiska och seriösa förberedelser i det syftet innan översättningen har framställts, fortsätta att nyttja uppfinningen på skäliga villkor.

En andra lösning diskuterades vid 1989 års konferens om översyn av konventionen och verkade samla ganska stor enighet om att kravet på översättning av samtliga handlingar skulle kvarstå oförändrat. Underlåtenhet att framställa översättningen på ett eller flera språk skulle dock inte medföra förlust av gemenskapspatentet. Den skulle bara medföra att patentet inte fick verkan i den eller de berörda medlemsstaterna. En sådan lösning skulle innebära ett undantag från gemenskapspatentets enhetliga karaktär och i det avseendet göra det jämförbart med det europeiska patentet.

Den tredje tänkbara lösningen när det gäller att minska översättningskostnaderna är den "globala" lösning som utvecklats av Europeiska patentverket för det europeiska patentet²⁰. Denna lösning består av tre grundläggande delar:

- Offentliggörande av ett förbättrat sammandrag på handläggningsspråket samtidigt som ansökan offentliggörs eller snarast möjligt därefter, och senare en översättning till alla medlemsstaternas språk.
- Översättning av enbart kraven vid meddelandet av patentet.
- Översättning av samtliga handlingar i patentet innan patenthavaren kan väcka talan och åberopa patentet.

Målet för den globala lösningen är dels att förbättra informationen om patentet, dels att undvika de allvarliga nackdelarna med det nuvarande systemet, samtidigt som man minskar den ekonomiska belastningen på de sökande.

På grundval av Europeiska patentverkets beräkningar kan man uppskatta att den globala lösningen överförd på gemenskapspatentet skulle bestå av utarbetandet av det utökade sammandraget till en kostnad av cirka 100 DEM och översättningen av densamma till tio språk för 120 DEM per språk, dvs. en sammanlagd översättningskostnad av det nya sammandraget på cirka 1 300 DEM. För ett patent med i genomsnitt 3,5 sidor patentkrav och med en kostnad av 500 DEM per språk för översättning av dessa krav skulle översättningskostnaderna uppgå till i genomsnitt 5 000 DEM.

Resultatet skulle bli översättningskostnader på sammanlagt cirka 6 300 DEM per ansökan, vilket skulle motsvara en besparing på cirka 18 700 DEM per ansökan jämfört med om handlingarna i sin helhet skall översättas till alla gemenskapens språk.

²⁰ Ett dokument som utarbetats för Europeiska patentverkets styrelse, nr CA/46/96 av den 19 november 1996.

Andra lösningar är tänkbara i fråga om översättningen.

- För det första att avstå från all översättning eller begränsa översättningarna till enbart patentkraven.
- Ett annat förslag är att införa ett system med översättning "på begäran", som syftar till att införa en skyldighet att tillhandahålla översättning endast om tredje man begär det. För att finansiera ett sådant projekt skulle det bli nödvändigt att antingen skapa en reservfond för att täcka kostnaden för översättningar som eventuellt kan komma att begäras, vilket skulle ske genom en avgift på varje patentansökan, eller ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för en försäkring mot en sådan eventualitet.
- Ett sista förslag har framförts som innebär att patenthandlingarna innehåller en förkortad beskrivning där man tar med den information som krävs för att förstå uppfinningen och tolka patentkraven. Den beskrivningen skulle översättas och kompletteras med en bilagd mer omfattande beskrivning, som normalt inte skulle behöva översättas. En variant på den idén har nyligen publicerats, nämligen kompaktbeskrivningen, som består i en metod för kompaktering av beskrivningen och som görs på initiativ av den sökande men i samarbete med patentgranskaren i slutet av den prövning som görs på grundval av ansökan.

Vilken väg man än väljer tycks man kunna konstatera att om man vill säkerställa största effektivitet bör framställningen av översättningarna inte decentraliseras till de nationella patentverken, utan centraliseras till Europeiska patentverket. Det var för övrigt den lösningen som föredrogs i Luxemburgkonventionen.

Frågor

- Är ett system baserat på artiklarna 33 och 88 i Luxemburgkonventionen från 1975 eller den "globala lösningen" som utvecklats av Europeiska patentverket för att minska översättningskostnaderna att föredra?
- Om ingen av de två lösningarna skulle kunna genomföras, skulle det då vara bättre med en lösning som gör undantag för gemenskapspatentets enhetliga karaktär och som går ut på att om översättningar saknas skall gemenskapspatentet inte få verkan i den eller de berörda medlemsstaterna?
- Är några av de andra befintliga alternativen för att minska översättningskostnaderna intressanta och användbara (översättning på begäran, kompaktbeskrivning osv)?
- Delar Ni uppfattningen att det är viktigt för översättningssystemet att översättningarna av gemenskapspatentets handlingar deponeras centralt hos Europeiska patentverket, som Luxemburgkonventionen föreskriver?

3.4 Problemet med jurisdiktion och möjliga lösningar

Problemet med det jurisdiktionssystem som infördes genom Luxemburgkonventionen har redogjorts för i punkt 3.2 ovan. För att avhjälpa de förmodade nackdelarna med ett sådant system bör man försöka se över denna mekanism med sikte på ett gemenskapsinitiativ som syftar till att integrera gemenskapspatentet i det rättssystem som faller under fördraget²¹.

Enligt en första lösning skulle medlemsstaternas nationella domstolar vara behöriga att

²¹ Det gäller främst att undvika konsekvenserna i artikel 20 i Rättstvisteprotokollet.

avgöra talan om intrång, fastställesetalan om icke-intrång och alla ärenden som rör nyttjandet av en uppfinning och som inleds före det datum då patentet kungörs. Däremot skulle ogiltighetstalan kunna lyda under en ny avdelning för ogiltigförklaring vid Europeiska patentverket med exklusiv behörighet. Med andra ord skulle de nationella domstolarna inte vara behöriga att handlägga genkåromål rörande gemenskapspatents ogiltighet, tvärt emot bestämmelserna i den nuvarande konventionen²².

Om en genstämmning om ogiltighet skulle väckas vid en nationell domstol i samband med en intrångstalan, skulle den domstol som ärendet anhängiggjorts vid vara skyldig att låta huvudkåromålet vila tills den behöriga avdelningen för ogiltigförklaring vid Europeiska patentverket fattat beslut om patentets giltighet. Med andra ord skulle frågor om gemenskapspatents giltighet och ogiltighet inte längre avgöras av de nationella domstolarna utan enbart av instanser på gemenskapsnivå. För att undvika genstämmning från flera personer som påstås ha gjort intrång i ett patent, skulle det bli nödvändigt att begränsa skyldigheten att förklara målet vilande till fall där domstolen bedömer att det finns starka skäl som påverkar gemenskapspatentets giltighet.

Med utgångspunkt i två olika tillvägagångssätt skulle behörigheten att behandla giltighets- och ogiltighetsfrågor ges med ensamrätt åt en instans vid Europeiska patentverket och sedan till Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. Två vägar som skulle kunna leda till beslut om gemenskapspatents ogiltighet skulle därmed öppnas:

- antingen ogiltighetstalan som väcks direkt vid Europeiska patentverket²³,
- eller genstämmning vid en nationell domstol, som skulle vara tvungen att förklara målet vilande i avvaktan på beslut från avdelningen för ogiltigförklaring. Med hänsyn till den avdelningens beslut skulle den nationella domstolen sedan kunna avgöra intrångstvisten.

När det gäller villkoren för inlämning av en ansökan om ogiltigförklaring, skälen för ogiltighet, prövning av ansökan, frågan huruvida patentet skall ogiltigförklaras eller kvarstå samt utställande av nya patenthandlingar efter avslutat ogiltighetsförfarande förefaller artiklarna 55 till 59 i Luxemburgkonventionen kunna behållas i sin nuvarande lydelse.

För att säkerställa möjligheten att överklaga beslut om gemenskapspatents giltighet, skulle beslut av avdelningarna för ogiltigförklaring kunna överklagas vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. Denna överklagandemöjlighet skulle stå öppen vid obehörighet, betydande formfel, brott mot fördraget, mot den lagstiftning som ligger till grund för gemenskapspatentet, eller mot varje lagbestämmelse avseende dess tillämpning, eller maktmissbruk. Förstainstansrätten skulle vara behörig både att ogiltigförklara och ändra det överklagade beslutet. I det sammanhanget skulle vissa frågor kunna väckas beträffande organisationen av förstainstansrättens arbete. Det är inte uteslutet att man kommer att undersöka möjligheten att skapa en särskild avdelning för gemenskapspatent inom förstainstansrätten.²⁴

²² Artikel 15.1 d, Rättstvisteprotokollet.

²³ Artikel 55, CPC.

²⁴ Om detta förslag skulle godtas, skulle villkoren för att inrätta den nya avdelningen för ogiltigförklaringar vid EPO och möjligheten att överklaga dess beslut vid EG-domstolen bli föremål för fördjupad analys. Denna skulle bero främst på vilken juridisk konstruktion som väljs för att införa dessa förfaranden.

Slutligen skulle man ha möjlighet att överklaga förstainstansrättens avgörande med avseende på gemenskapspatent till Europeiska gemenskapernas domstol som sista instans. Denna överklagandemöjlighet skulle begränsas till rättsfrågor²⁵.

För att mekanismen skall bli så effektiv som möjligt måste det tydligt anges att ett lagakraftvunnet beslut om ogiltigförklaring eller ändring av ett gemenskapspatent skall ha samma verkan i alla medlemsstaterna.

En annan lösning mer baserad på 1975 års konferens skulle vara möjlig. Enligt den konstruktionen skulle den nationella domstol där en intrångstalan förs behålla sin behörighet att avgöra ett genkärsmål om ogiltighet. Avgörandet av en sådan ogiltighetstalan skulle dock bara påverka gemenskapspatentet i den stat där domstolen är belägen. Ett undantag med en sådan begränsad verkan hos avgörandet skulle kunna tänkas i de fall då en intrångstalan som förs vid den domstol där svaranden har hemvist avser intrång som skett i en annan stat än hemlandet. I det fallet skulle avgörandet vad gäller ogiltighet påverka gemenskapspatentet också i den andra staten. En sådan lösning skulle göra det möjligt för patenthavaren att undvika risken för total och omedelbar ogiltigförklaring av patentet.

Ett allmänt påpekande måste göras. Inom ramen för en rättsordning som faller under fördraget är det inte möjligt att inrätta nya dömande organ, till skillnad från vad som avses i Luxemburgkonventionen med införandet av den gemensamma besvärinstans för gemenskapspatent. I en rättsordning som faller under fördraget kan domsrätten bara utövas av förstainstansrätten och Europeiska gemenskapens domstol. Därför föreslås inte i föreliggande sammanhang inrättande av en gemensam besvärinstans för patent.

Fråga

- Vilket av följande rättssystem är att föredra?
 - Ett system som ger exklusiv behörighet att avgöra mål om ogiltigförklaring till instanser vid Europeiska patentverket (avdelning för ogiltigförklaring) och vid överklagande till förstainstansrätten vid Europeiska gemenskapernas domstol?
 - Ett system som överlåter behörigheten att avgöra mål om ogiltigförklaring till de nationella domstolarna och begränsar verkan av deras avgöranden till den medlemsstat där de är belägna?

3.5 Avgiftsfrågor

Till att börja med skall framhållas att Europeiska patentverket bör handlägga gemenskapspatent och att verket bör utformas enligt Luxemburgkonventionen eller ges en annan juridisk form som faller under fördraget. I detta sammanhang torde samma avgifter (för ansökan, efterforskning och prövning osv.) tillämpas för gemenskapspatent som för europeiska patent. Det bör understrykas att styrelsen för Europeiska patentorganisationen vid sitt möte i december 1996 fattade två viktiga beslut i syfte att betydligt minska avgifterna i fråga. Det första beslutet rör den nominella minskningen av avgifter för ansökan, efterforskning och kungörande²⁶. Det andra beslutet innebär att man uppskjuter

²⁵ Artikel 168a.1 i EG-fördraget.

²⁶ Ansökningsavgiften kommer att minskas från 600 DEM till 250 DEM, avgiften för efterforskningar i Europa från 1 900 DEM till 1 700 DEM, avgiften för internationella efterforskningar från 2 400 DEM till 2 200 DEM och avgiften för kungörelse från 350 DEM till 150 DEM. Minskningarna skall ses i förhållande till de totala avgifterna uppgående till 124 miljoner DEM per år.

förfallodatum för betalning av kungörelseavgift, vilken för närvarande skall betalas inom sex månader från publiceringen av efterforskningarna.

Dessa nya avgifter som skall tillämpas från och med den 1 juli 1997 torde även komma att tillämpas på gemenskapspatent. Vad beträffar kungörelseavgift kommer sådan inte i fråga vid gemenskapspatent, eftersom det här strängt taget inte handlar om att "kungöra" i visst land, då det rör sig om en enda rättighet och skyddet är detsamma inom hela gemenskapen. Om en kungörelseavgift eller liknande skulle införas vore det i vart fall lämpligt att begränsa den till att motsvara vad som skulle ha erlagts för ett begränsat antal kungörelser av europeiskt patent.

I händelse av att ett gemenskapspatent skulle föras in under fördraget tycks det nödvändigt att se över gällande regler för fördelning av avgifter för upprätthållande av patent. I sin lydelse av 1989 föreskriver Luxemburgkonventionen att intäkterna från dessa avgifter efter avdrag för kostnader för upprätthållande av patent som erläggs till Europeiska patentorganisationen skall delas mellan konventionsstaterna enligt en fördelningsnyckel som anges i konventionen.²⁷ I en rättsordning som faller under fördraget kan ett sådant system inte fungera och bör därför avskaffas.

Det torde stå klart att det organ som handlägger gemenskapspatent måste vara finansiellt stabilt, vilket innebär att den bör behålla alla intäkter av avgifter från användarna. Mot denna bakgrund bör budgeten för handläggaren av gemenskapspatent förutom andra intäkter innefatta avgifter enligt gällande bestämmelser samt i mån av behov ett bidrag som upptagits i Europeiska gemenskapernas budget. Avgiftsbestämmelserna för gemenskapspatent bör i sin tur antas på förslag av kommissionen enligt gängse kommittéförfarande.

I detta sammanhang bör avgifternas storlek bestämmas på så sätt att de i princip täcker respektive kostnader. Detta innebär i stort sett att det handläggande organet inte kan tillåta sig att överföra av sina intäkter på något område till andra organ eller institutioner i något land.

Med beaktande av den enhetliga karaktären hos gemenskapspatent och således omöjligheten att välja geografisk räckvidd för skyddet bör man slutligen fråga sig om inte en kompletterande avgiftsbestämmelse skall införas för att förmå användarna att utnyttja systemet. Man torde sålunda kunna bestämma avgifterna till Europeiska patentverket för att upprätthålla gemenskapspatent till ett totalbelopp som är lägre än de sammanlagda avgifterna för att skydda ett europeiskt patent inom hela gemenskapsområdet.

För övrigt har det föreslagits att innehavare av gemenskapspatent borde ha möjlighet att slippa betala årsavgiften för upprätthållande av patent i vissa medlemsstater, vilket skulle medföra flexibilitet i systemet och en möjlighet att inskränka patentskyddet till att omfatta endast en del av gemenskapen. Ett sådant system som ibland kallas "gemenskapspatent à la carte" skulle innebära att man delvis avstår från skydd i vissa medlemsstater, genom att inte betala en del av den årliga avgiften för upprätthållande av patentet²⁸.

Frågor

- Bör man överväga att ändra de ekonomiska bestämmelserna enligt Luxemburgkonventionen

²⁷ Artikel 20, CPC.

²⁸ Detta skulle kräva en ändring av artiklarna 48 och 49 i CPC.

och Münchenkonventionen om avgifter för att upprätthålla gemenskapspatent, så att hela avgiftsintäkten tillfaller Europeiska patentverket för att täcka kostnaderna för utfärdande och administration av gemenskapspatent?

- Anser Ni mot bakgrund av de olika befintliga skyddsalternativen (europapatent, nationella patent osv.) att kompletterande bestämmelser krävs för att göra systemet med gemenskapspatent attraktivt, som t.ex. en sänkning av rådande avgifter för upprätthållande?
- Bör man överväga att införa möjligheten av att partiellt avstå från gemenskapspatent såvitt avser vissa medlemsstater genom att inte betala gällande årsavgifter för patentets upprätthållande?

3.6 Övergångar mellan gemenskapspatent och europapatent

Gemenskapspatent bör vara ett enhetligt dokument som medför rättigheter inom hela gemenskapen. Efter hand som gemenskapen utvidgas, utsträcks också patentskyddet till nya områden. Detta är utan tvivel en fördel men skulle även kunna medföra problem för företag, som i ett tidigt skede av förfarandet skulle ha svårt att bedöma behovet av ett så vidsträckt skydd. Bortsett från ett eventuellt behov av skydd i vissa tredje länder utanför gemenskapen kvarstår nyttan av ett europapatent, såtillvida att det möjliggör för ett företag att skaffa skydd i vissa länder men inte nödvändigtvis i alla medlemsstaterna.

På grund av detta är det sannolikt nödvändigt att införa en viss flexibilitet i systemet för patentskydd i Europa. För den skull kan det övervägas att skapa övergångar mellan gemenskapspatent och europapatent. Fördelen med detta skulle vara att man inledningsvis kan försäkra sig om skydd inom hela gemensamma marknaden och inte förrän i samband med eller i slutet av patentansökningens handläggning övergå till ett geografiskt begränsat skydd.

På så sätt skulle den som ansöker om gemenskapspatent kunna begära att ansökan omvandlas till en ansökan om europapatent såvitt denna överhuvudtaget har juridisk giltighet (vilket inte vore fallet om ansökan har återkallats, ansetts återkallad eller blivit avvisad). I så fall skulle en ansökan om europapatent som ursprungligen avsett gemenskapspatent räknas som ingiven vid det första tillfället.

Det motsatta fallet, då en ansökan om europapatent kan övergå till en ansökan om gemenskapspatent, är svårare att tänka sig, såvida inte ansökan om europapatent har gällt samtliga medlemsstater i Europeiska gemenskapen.

För övrigt skall erinras om att möjligheten till övergång från gemenskapspatent (efter utfärdandet) redan nu är införd genom artikel 30.6 andra meningen i Luxemburgkonventionen från 1989.

Fråga

- Anser Ni det nödvändigt att införa "övergångar" mellan gemenskapspatent och europapatent, t.ex. genom att omvandla en ansökan om gemenskapspatent till en ansökan om europapatent? Kan andra övergångar tänkas? Hur skulle de i så fall fungera?

3.7 Övriga frågor

Avtalet om gemenskapspatent som undertecknades i Luxemburg 1989 innehåller i en bilaga flera klargöranden beträffande vissa viktiga frågor inom patenträtten. I avvaktan på att ett nytt initiativ tas i fråga om gemenskapspatent kan man vilja utröna nödvändigheten av att fullfölja vissa av dessa resolutioner.

Den resolution som handlar om gemensamma bestämmelser för utfärdande av obligatoriska licenser för gemenskapspatent har till stor del blivit ändamålslös, eftersom fullständiga regler för obligatoriska licenser har utarbetats i GATT/WTOs TRIPS-avtal²⁹. Om ett nytt initiativ inom fördragets ram skulle tas i fråga om gemenskapspatent, torde alla bestämmelser i TRIPS-avtalet kunna inarbetas i den rättsakt som används, alternativt kan uttrycklig hänvisning ske till dem.

I den resolution som handlar om för användarrätt avser man att se över konventionen i syfte att skapa en rättighet grundad på för användning av en uppfinning för vilken gemenskapspatent meddelats, och som har likartad verkan inom medlemsstaternas hela område. För användarrätten grundas på god tro. Man kan ifrågasätta nyttan av ytterligare initiativ på detta område för att åstadkomma likartad verkan inom hela gemenskapen av för användarrätten. Det bör påpekas att alla europeiska stater nådde en överenskommelse om för användarrätt i samband med första delen av den diplomatiska konferensen om Fördraget om harmonisering på patentområdet (Haag 1991).

Fråga

- Anser Ni att problemet med för användarrätten bör lösas genom harmonisering på gemenskapsnivå i samband med ett nytt initiativ i fråga om gemenskapspatent?

4. YTTERLIGARE HARMONISERING PÅ GEMENSKAPSNIVÅ

4.1 Nödvändigheten av ytterligare harmonisering på gemenskapsnivå

Inom ramen för sin behörighet har Europeiska gemenskapen kunnat lagstifta på patentområdet, särskilt för att möta den tekniska utvecklingen i sektorer med högt förädlingsvärde. Sålunda har antagits två förordningar från rådet och parlamentet som syftar till att motverka det bristande skyddet för forskning om läkemedel och växtskydd genom att skapa en kompletterande licens för läkemedel och växtskydd. På ett annat område har kommissionen föreslagit en handledning om hur man kan få patent på biotekniska uppfinningar³⁰.

Exemplen visar att kommissionen kan föreslå och införa lagbestämmelser när situationen så kräver om behovet av detta klart påvisas. Man kan ifrågasätta nyttan av ytterligare harmonisering på gemenskapsnivå när det gäller patenträtten i andra tekniska sektorer eller för specifika områden.

4.2 Patenterbarhet för dataprogram och uppfinningar med anknytning till systemprogramvara

²⁹ Artikel 31 a-l TRIPS.

³⁰ Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rättsligt skydd för bioteknologiska uppfinningar, KOM(95) 661 slutlig, 13.12.95, EGT nr C 296, 8.10.96.

Informationssamhället och utvecklingen av elektronisk handel medför positiva möjligheter för den europeiska ekonomin men också nya utmaningar. Den oupphörliga framställningen av dataprogram och systemprogramvara spelar en betydande roll för informationssamhällets framväxt och den elektroniska handeln, eftersom det är genom dessa man åstadkommer snabb, säker och exakt åtkomst av sökt information och interaktiva tjänster. Kommissionen har redan tagit vissa initiativ för att i lämplig grad garantera det rättsliga skyddet för informationssamhällets uppfinningar inom hela gemenskapsområdet. Sålunda antog kommissionen i november 1996 ett meddelande angående upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället³¹. Dessa regler är oundgängliga för att informationssamhället och den elektroniska handeln i Europa skall kunna fungera väl, då innehållet i de flesta nya tjänsterna åtnjuter skydd av immaterialrätten.

För närvarande skyddas dataprogram inom Europeiska gemenskapen av upphovsrätten såsom varande litterära verk³² i den mån de inte fyller kraven på patenterbarhet i sig. Vad beträffar uppfinningar med anknytning till systemprogramvara, beror deras utsikter till patent inte på huruvida de redan är skyddade av upphovsrätten. Med anledning av systemprogramvarans ökande betydelse har Europeiska patentverket och patentverken i vissa medlemsstater på senare år utfärdat tusentals patent till skydd för logiska modeller sammansatta av grundläggande idéer och principer som utgör ”tekniska lösningar på tekniska problem”. Dessa patent har inte meddelats för programmet i sig utan för en uppfinning med anknytning till systemprogramvaran och som består av en för uppfinningen specifik kombination av hårdvara och mjukvara.

Internationellt sett utesluter inte artikel 27 i TRIPS-avtalet att dataprogram kan patenteras. Sålunda medger vissa länder utanför gemenskapen patent för dessa. USA tillkännagav den 28 februari 1996 de nya riktlinjerna för patentgranskare av uppfinningar som rör dataprogram. Medan tidigare en patentansökan gällande en matematisk algoritm bara kunde godkännas om något slags fysisk förändring uppträdde, rekommenderas numera en mera ändamålsinriktad bedömning grundad på uppfinningens ”nytta”. Detta utökar möjligheterna till patent för uppfinningar som har samband med dataprogram. Emellertid gick man i amerikansk praxis redan mycket långt; ett dataprogram som lagrats på en fysisk enhet som t.ex. en diskett kunde få patent³³ redan före publiceringen av de nya riktlinjerna.

I Japan har man likaledes undersökt det nödvändiga i att ändra anvisningarna för granskarna i detta hänseende. Sålunda gav det japanska patentverket den 8 augusti 1996 ut ett nytt förslag till föreskrifter. Förslaget syftar inte till att ge patent för dataprogram i och för sig, eftersom det föreskrivs att uppfinningen för att vara patenterbar måste i hög grad utmärkas av ”teknologiskt” nyskapande med utnyttjande av naturlagarna.

Inom gemenskapen har dessa frågor varit föremål för samråd med berörda instanser i samband med enkäten om industriell äganderätt i informationssamhället som utarbetades inom kommissionen i juli 1996. De inkomna svaren var motstridiga. Enligt vissa får man inte ändra den rådande jämvikten mellan upphovsrätt (till programvaran i sig) och patent (för uppfinningar med anknytning till systemprogramvara) utan inskränka sig till att åstadkomma likartad utformning av tillämpliga bestämmelser i de olika medlemsstaterna. Däremot anser andra att tillfället har kommit att ändra systemet och i synnerhet avskaffa

³¹ KOM(96) 568 slutlig, 20 november 1996.

³² Rådets direktiv 91/250/EEG den 14 maj 1992 om rättsligt skydd för datorprogram, EGT nr L 122, 17.5.91, s. 42.

³³ Amerikanska patentverkets beslut den 26 april 1996, *In re Beauregard*.

artikel 52.2 i den europeiska patentkonventionen, så att dataprogram som sådana skall kunna patenteras. För dem som delar denna inställning, gäller det att upprätthålla kravet på att uppfinningen skall vara av ”teknisk” karaktär. Så snart så är fallet skulle ett program lagrat på något medium, laddat och exekverbart, vara patenterbart.

Mot bakgrund av den hållning vissa berörda kretsar har intagit, som utmärks av att man föreslår att artikel 52.2 i Europeiska patentkonventionen avskaffas, bör det undersökas vilka praktiska följder en sådan utveckling skulle få särskilt vad beträffar samtidig tillämpning av både upphovsrätt och patenträtt för samma verk respektive uppfinning

Frågor

- Anser Ni i fråga om möjligheten att ge patent för dataprogram och uppfinningar med anknytning till systemprogramvara att
 - rådande olikheter mellan rättsordningarna i de olika medlemsstaterna hindrar utbyte eller snedvrider konkurrensen?
 - olikheterna mellan Europa och dess huvudsakliga ekonomiska partners medför svårigheter för europeiska företag?
 - att dessa olikheter gör ytterligare harmonisering på gemenskapsnivå nödvändig på detta område?
- Anser Ni i fråga om möjligheten att ge patent för dataprogram och uppfinningar med anknytning till systemprogramvara att man när allt kommer omkring bör föreslå att artikel 52.2 i Münchenkonventionen avskaffas?
 - Om ja, hur ställer Ni Er till att samtidigt tillämpa både upphovsrätt och patenträtt för samma verk/uppfinning?
 - Om nej, anser Ni det fortfarande nödvändigt att ändra direktiven för granskarna hos Europeiska patentverket på denna punkt?

4.3 Anställdas uppfinningar

För närvarande råder mycket olika bestämmelser bland medlemsstaterna i fråga om anställdas uppfinningar. Sådana uppfinningar görs av forskningspersonal eller teknisk personal (forskare, ingenjörer osv.) inom ramen för deras anställningsavtal som binder dem till ett företag eller ett laboratorium. I vissa medlemsstater regleras dessa förhållanden i största allmänhet av patentlagstiftningen, som i Frankrike³⁴ eller Förenade kungariket³⁵. I andra medlemsstater har en särskild lag antagits, som i Tyskland eller Sverige. Den för alla rättsordningar gemensamma grundregeln är att om en anställd inom ramen för sitt anställningsavtal har ”innovativa uppgifter” tillfaller uppfinningen arbetsgivaren. I övrigt råder stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om precision i lagstiftningen. Vissa lagar innehåller bestämmelser om hur uppfinnaren skall ansöka om patent, om att uppfinnaren kan eller måste ha sitt namn på patenthandlingen osv. Andra lagar skiljer på innovativa uppgifter som kan vara ”varaktiga”, ”kortvariga” eller ”tillfälliga”, vilka leder till olika regler för tilldelning av patent. Slutligen lämnas i vissa lagstiftningar, som t.ex. den tyska, åtskilliga föreskrifter om ersättning till anställda med innovativa uppgifter med utförliga bestämmelser för beräkning av lönetillägg osv.

Det står klart att olikheterna i synen på dessa frågor avspeglas på företagets forskning och administration. Ju mer detaljerade och invecklade bestämmelserna är, desto mer mänskliga resurser och kompetens måste de avdela för dessa frågor. Man kan även fråga

³⁴ Artikel 611-7 i Lag om immateriella rättigheter.

³⁵ Artikel 39-43 i patentlagen (”Employee’s Invention”).

sig om olikheterna i respektive länders lagstiftning rentav inverkar på den fria rörligheten för tjänster inom den inre marknaden och/eller konkurrensvillkoren.

Fråga

- Inverkar skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftning beträffande anställdas uppfinningar på innovationsklimatet och anställningsvillkoren och/eller på den fria rörligheten för tjänster och/eller på konkurrensförhållandena? Ger olikheterna anledning till harmonisering på gemenskapsnivå?

4.4 Formaliteter, anlitande av patentombud och erkännande av yrkeskvalifikationer

4.4.1 Formaliteter

För närvarande finns skillnader mellan medlemsstaterna i formulären för patentansökan, tidsfrister, skyldighet att lämna upplysningar, hur dessa skall lämnas och kraven för ”legalisering”. Procedurerna kan skilja sig åt efter det att patent meddelats. Detta innebär att fördjupad kunskap om ett nationellt system är nödvändig för att kunna ge effektiva råd till den som ansöker om eller redan fått patent. Det arbete som för närvarande pågår inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och som skall utmynna i ett avtal om harmonisering av patenträtten vad gäller dessa formaliteter, är vägledande. Man kan fråga sig om det när avtalet väl har ingåtts är nödvändigt att gå längre på gemenskapsnivå i fråga om harmonisering av formkraven vad gäller t.ex. upplysningar om uppfinningen, uppfinnaren och sökanden liksom vad gäller sättet att presentera uppfinningen, kraven på ursprunglighet, antalet formulär som skall fyllas i för att garantera enhetlig handläggning inom hela gemenskapen osv.

4.4.2 Anlitande av patentombud

I dag innehåller de flesta medlemsstaternas lagstiftning bestämmelser som på ett eller annat sätt tvingar sökanden eller innehavaren av patent att ha verksamhetsadress eller hemvist inom landet i fråga, såvitt patentskyddet begärs eller erhålls där. Sökanden eller hans ombud kan i allmänhet inte vända sig direkt till patentmyndigheten i en annan medlemsstat utan att förfoga över en verksamhetsadress eller hemvist i denna stat.

Dessutom föreskriver vissa medlemsstater att man måste låta sig företrädas av ett sakkunnigt ombud med hemvist i landet. Reglerna hindrar att ett enda ombud med hemvist inom en stat kan företräda sin klient inför patentmyndigheter i andra medlemsstater.

I samband med denna fråga har domstolen i målet Saeger mot Dennemeyer³⁶ uttalat att det mot bakgrund av den speciella karaktären hos tjänster inom vissa sektorer inte bör anses oförenligt med fördraget att ställa särskilda krav på dem som levererar dem, särskilt när det gäller att skydda mottagarna för risken att lida skada på grund av råd från icke sakkunniga eller mindre nogräknade personer. Emellertid kan en grundläggande princip i fördraget, som den fria rörligheten för tjänster, inte inskränkas annat än av väl motiverade hänsyn av övergripande karaktär, som förpliktar varje person eller företag med verksamhet i mottagarlandet, för såvitt detta intresse inte redan skyddats genom regler som tjänsteleverantören är underkastad i den medlemsstat han är etablerad i. Då det gäller

³⁶ Dom den 25 juli 1991 i mål C-76/90, REG 1991 s. 1-4221.

bevakning och förnyelse av patent genom att erlægga avgifter lämnar rådgivaren inte ”råd” utan meddelar bara när det är dags att betala förnyelseavgifter. För detta slags tjänster har domstolen ansett det vara att gå utöver syftet att bara tillåta formellt yrkesbehöriga, såsom advokater eller patentombud, att utföra dem.

Man kan ställa frågan om detta besked från domstolen inte borde ges någon form av kodifiering på gemenskapens nivå (legislativ harmonisering eller tolkningsmeddelande), och om det skulle vara lämpligt att samtidigt inarbeta andra punkter som har samband med proceduren, såsom verksamhetsadress och skyldigheterna i den tjänsteproducerande staten. I alla händelser skulle en dylik kodifiering inte inkräkta på möjligheterna att påtala överträdelser, om vissa nationella krav skulle visa sig oförenliga med den fria rörligheten för tjänster (artikel 59 EG), eller principen om fri etableringsrätt (artikel 52 EG).

4.4.3 Yrkeskvalifikationer

Vad beträffar yrkeskvalifikationer finns ett direktiv 89/48/EEG som just täcker begreppet på patentområdet. Det yrkeskunnande man skaffat sig i en medlemsstat bör erkännas inom hela gemenskapen, men medlemsstaterna har rätt att kräva att vederbörande avvaktar under en övergångstid eller genomgår prov. Tillsvidare är det flera medlemsstater som inte definitivt beslutat hur provet skall utformas eller vad som skall provas i sammanhanget.

Lämplighetsprovet bör inskränkas till det nödvändiga (se i synnerhet artikel 1 g i direktiv 89/48/EEG) i enlighet med proportionalitetsprincipen. I den mån de materiella reglerna som tillämpas av vederbörande yrkesman på hans område redan blivit föremål för harmonisering och spridning inom medlemsstaterna bör provet endast krävas i de fall den sökandes utbildning omfattar ämnen som ”väsentligen skiljer sig från” dem som omfattas av de examensbevis som krävs i värdlandet³⁷. Man skulle vidare kunna tänka sig att den europeiska kompetensexamen (artikel 134.2 c EPC) vad gäller patentområdet erkänns som kompetensbevis för att få framträda inför nationella patentmyndigheter.

Gemenskapsdomstolen har i domen Gebhard³⁸ klarlagt att möjligheten för medborgare i en medlemsstat att utöva sin fria etableringsrätt i föreskriven ordning bör ses mot bakgrund av vilken verksamhet han avser att bedriva i värdlandet. Villkor för tillträde till eller utövande av en specifik verksamhet, som t.ex. innehav av vissa diplom får inte strida mot fyra imperativ: icke-diskriminerande tillämpning, hänsyn till allmänt och övergripande intresse, ändamålsenlig utformning samt begränsning till vad som är nödvändigt för ändamålet (proportionalitetsprincipen).

Frågor

- Anser Ni i fråga om harmonisering på gemenskapsnivå av formaliteter i samband med utfärdande av patent och utfärdade patent
- att sådan harmonisering är nödvändig? att den bör omfatta anlitandet av patentombud, verksamhetsadress och hemvist? Kan Ni tänka Er andra frågor?
- att en eventuell harmonisering skall ha formen av lagstiftning (direktiv) eller ske i form av rekommendationer till medlemsstaterna³⁹?

³⁷ Artikel 4.1 b i direktiv 89/48/EEG.

³⁸ Dom den 30 november 1995 i mål C-55/94, REG 1995 s. 1-4165.

³⁹ Direktivet måste införlivas i medlemsstatens nationella rätt, medan rekommendationen inte är juridiskt bindande.

4.5 Kompletterande åtgärder för att göra patentsystemet mera tilltalande

Det har visat sig att ett av hindren för optimalt nyttjande av systemet för patent i Europa är kostnaderna, inte bara för ansökan och skydd, utan också för att verkställa det genom talan inför domstol ("enforcement"). I detta hänseende har förslag förts fram för att underlätta för företag, särskilt de små och medelstora, att tillgodogöra sig patentsystemet.

En första handlingsväg skulle kunna vara att de nationella lagstiftningarna harmoniseras med hänvisning till bruksmönster, som är en speciell form av skydd för tekniska innovationer, snabb och billig samt väl anpassad till många små och medelstora företags behov⁴⁰. På patentområdet kan man tänka sig att införa en rättsskyddsförsäkring som finansieras genom premier från alla företag som innehar patent. Om talan förs vid domstol rörande rätt till visst patent kan företag som tecknat en sådan försäkring göra gällande försäkringsskada och få kostnaderna betalda av försäkringsbolaget. Olika utformningar av systemet kan tänkas. Antingen är det en av företaget individuellt tecknad försäkring, eller också kan man tänka sig en "försäkringspool", där alla företag inom en viss sektor frivilligt kan ansluta sig för att dela på risken. Vad särskilt beträffar de små och medelstora företagens problem med skydd för uppfinningar kan man tänka sig någon form av offentlig finansiering (eller delvis offentlig) av rättsskyddsförsäkringen. I den mån tanken är att tillåta privata initiativ (som försäkringspoolen) eller nationella åtgärder (som offentlig finansiering) måste åtgärderna givetvis vara förenliga med artiklarna 85 och 92 EG.

Fråga

- Vad är Er uppfattning om bästa sättet att underlätta för i synnerhet små och medelstora företag att tillgodogöra sig patentskyddet för att göra patentsystemet mera attraktivt? Vad anser Ni i synnerhet om systemen för rättsskyddsförsäkring på patentområdet? Anser Ni att det är nödvändigt med kompletterande harmonisering på gemenskapsnivå i detta sammanhang?

5. EUROPAPATENTET

5.1 Europapatentets allmänna uppbyggnad

Det europeiska patentet tillkom genom konventionen om det europeiska patentet som undertecknades i München den 5 oktober 1973. Konventionen fastställer en enhetlig procedur för meddelande av patent, vilka, då de en gång meddelats är underkastade de nationella reglerna i de konventionsstater som anges i ansökan. Tillsvidare är arton länder medlemmar i Europeiska patentorganisationen. I samband med europeiska överenskommelser mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan de central- och östeuropeiska länderna bör det påpekas att de senare förbundit sig att inom fem år vara i stånd att lägga in en ansökan om anslutning till Münchenkonventionen.

Enligt uttalanden från användarna av europeiska patent fungerar det utmärkt med avseende på kvaliteten hos Europeiska patentverkets arbete och på det patentskydd som

⁴⁰ Grönbok om bruksmönsterskydd inom den inre marknaden, KOM(95) 370 slutlig, 19 juli 1995.

ges av organisationen. Emellertid väntar sig användarna två viktiga korrektiv. Det första rör patenterbarheten hos biotekniska uppfinningar, där nu rådande osäkerhet måste rättas till genom att man omgående antar kommissionens förslag till direktiv som framlades i slutet av 1995. Det andra rör nedsättning av avgifterna till Europeiska patentverket liksom rutinerna för översättning av europapatent, två teman som för närvarande diskuteras (det första är reglerat) inom organisationen.

För övrigt förefaller det inte som om systemet för europeiska patent, med Europeiska patentverket som ett internationellt organ byggt på ett fördrag och följaktligen oberoende av EG, vållar användarna några som helst problem. I sammanhanget märks att kommissionen har plats som observatör i styrelsen för Europeiska patentorganisationen, och att den för tre år sedan beslutade att i full utsträckning utnyttja de möjligheter man på så sätt fått att tillkännage sin åsikt i frågor av gemensamt intresse för de båda organen.

Fråga

- Delar Ni åsikten att Europeiska patentverkets nuvarande status som oberoende av gemenskapens institutioner inte för användarna medför några problem, som borde lösas via en annan rättslig struktur som är mera integrerad i gemenskapsrätten?

5.2 Problemet med kostnaden för europapatent

5.2.1 Avgifter

År 1996 ansåg Europeiska patentorganisationens styrelse med stöd av kommissionen att man mot bakgrund av de faktiska intäkterna och ett bestående överskott borde kunna överväga att sänka patentkostnaden och ge användarna en signal om detta.

Innehållet i styrelsens beslut av den 6 december 1996 har klargjorts ovan under 3.5. Beslutet är mycket viktigt och visar att Europeiska patentorganisationen tagit till sig användarnas kritik och under rådande förhållanden kunnat reagera positivt. Vidare beslöt styrelsen samma dag att inte avkräva sökanden avgift för kungörelse i samband med ansökan, utan att skjuta upp betalningen till sex månader efter offentliggörandet av forskningsrapporten.

Dessa beslut överensstämmer med användarnas önskemål. Under antagande att Europeiska patentverket för längre eller kortare tid alltjämt har ekonomiskt manöverutrymme kan man fråga sig vilka avgiftsreduktioner som bör prioriteras.

En annan återkommande fråga i Europa är möjligheten att efter amerikansk förebild införa specialavgifter som nedsatts med exempelvis 50 % för små och medelstora företag. De nedsatta avgifterna, som inte bara behöver tillämpas för små och medelstora företag utan även för enskilda uppfinnare och universitet, utmärks av en generell och likformig nedsättning av alla avgifter. Problemet att definiera små och medelstora företag har lösts genom kommissionens rekommendation av den 3 april 1996⁴¹. Den har som syfte att skapa en entydig definition av begreppen små och medelstora företag, små företag och mikroföretag såväl på gemenskapsnivå som på nationell nivå. Emellertid måste det undersökas om alla dylika små och medelstora företag befinner sig i en situation som

⁴¹ EGT nr L 107, 30.4.1996.

berättigar till avgiftsnedsättning. Man bör noga undersöka följderna av avgiftsnedsättningen för denna kategori. För närvarande gäller 41 % av europeiska ansökningar om europapatent små och medelstora företag (< 250 anställda). Därav följer att 50 % avgiftsreduktion för små och medelstora företag måste kompenseras av en generell höjning med cirka 22 % för att nå jämvikt i budgeten. Det skulle vidare kunna bli nödvändigt att bestraffa fusk mot dessa bestämmelser, så att patentskyddet hävs på samma sätt som sker i USA ("fraud on the office").

Frågor

- Om Europeiska patentverket skulle lyckas i sina ansträngningar att hålla kostnaderna nere och att ytterligare sänka sina avgifter, samtidigt som man bibehåller kvalitet och effektivitet, vilka avgifter skulle i första hand komma i fråga för nedsättning?
- Anser Ni att andra bestämmelser om avgifter i samband med europeiska patent bör ändras eller anpassas? Anser Ni det lämpligt eller nödvändigt att införa avgiftsnedsättning för små och medelstora företag efter amerikansk modell ("small entities fees")?

5.2.2 *Fördelningsnyckel för gällande avgifter för upprätthållande av patent*

Enligt Münchenkonventionen skall storleken på handläggningsavgifterna och den procentsats som varje konventionsstat svarar för gentemot organisationen vad avser avgifter för bevakning av europeiska patent bestämmas så att intäkterna balanserar organisationens kostnader. Med utgångspunkt från att europapatent efter det att de meddelats lyder under nationell rätt har det bestämts att Europeiska patentverket skall få intäkterna från de årliga avgifterna genom att de fördragsslutande staterna erlägger betalningar för upprätthållande av patent. Medan det i konventionen anges att i princip 75 % av avgifterna för upprätthållande av patent kan erläggas till Europeiska patentorganisationen, har denna procentsats efter beslut i styrelsen 1984 nedsatts till 50 %.

Enligt gjorda uppskattningar leder en sådan fördelningsnyckel till att de samlade intäkterna för de nationella patentmyndigheterna i stort sett förblir oförändrade jämfört med läget före införandet av europeiska patent, medan deras arbete med dylika ärenden i genomsnitt minskar till mindre än hälften.

De berörda instanserna har många gånger uttalat sig mot en ny sänkning av procentsatsen för de samlade avgifter för upprätthållande av patent som erläggs till Europeiska patentverket liksom mot att detta använder hela överskottet till att täcka sina kostnader, så att handläggningsavgiften kan sänkas.

Hur de samlade avgifterna för upprätthållande av patent används skiftar mycket mellan de fördragsslutande staterna. I vissa stater används inte avgifterna för bevakning av europapatent till patentmyndighetens egna förvaltningskostnader eller för information om uppfinningen, eftersom pengarna betalas in direkt till statsbudgeten. I vissa kommentarer har i detta sammanhang t.o.m. talats om "skatt på uppfinningar", såtillvida att de samlade avgifterna för upprätthållande av patent inte används till verksamhet med anknytning till uppfinningen. Under sådana omständigheter bör man ifrågasätta var de samlade årliga avgifterna till sist hamnar och hur de används.

Slutligen måste det framhållas att de totala kostnaderna för ett europapatent även är beroende av förfaranden med prövning av patentet i de olika staterna och avgifter i samband med detta. Sålunda uppgår bara kostnaden för publicering i olika stater till 4 762 DEM.

Frågor

- I fråga om fördelningsnyckeln för bevakningsavgifter för europapatent
 - anser Ni det riktigt att avgifterna för bevakning av europapatent skall delvis finansiera de nationella patentsystemen?
 - om ja, bör man etablera ett objektivt konstaterbart och icke automatiskt förhållande mellan de nationella systemens uttryckliga behov och tilldelningen av medel, för att möjliggöra insyn i medelstildelningen?
 - vilka är enligt Er åsikt de uppgifter förknippade med uppfinningar som det skulle vara berättigat att finansiera med hjälp av fördelningsnyckeln?
 - ger inte detta system negativa effekter vad gäller spridning av information om uppfinningen, särskilt då en stor del av medlen går direkt till statsbudgeten i stället för till uppgifter med direkt anknytning till uppfinningen?

5.2.3 Översättning

En av de största posterna i totalkostnaden för patent är den mycket dyra översättningen/valideringen av europeiska patent. Uppskattningar visar att den europeiska industrin ensam lägger ut ungefär 430 miljoner DEM på denna, vilket ger vid handen att ett "genomsnittligt" europapatent som utfärdats för att gälla i de åtta medlemsstater som oftast förekommer medför kostnader överstigande 20 000 DEM bara för översättning/validering. Medveten om detta problem har EPO:s styrelse analyserat flera lösningar, för vars innehåll redogörs ovan under 3.3.

Fråga

- Anser Ni att "den globala lösningen" som utvecklats inom Europeiska patentverket för att nedbringa kostnaderna för översättning är lämplig och effektiv? Om inte, varför? Kan Ni se andra realistiska lösningar med utsikter att bli accepterade av medlemsstaterna i enhällighet eller med överväldigande majoritet, så att de kan sättas i verket och bli effektiva?