

Patentombudsnämnden juridisk tentamen 2012 med svarsindikationer

Tillåtna hjälpmedel

- Mikael Mellqvist, m.fl., Grunderna för domstolsprocessen, Iustus förlag 2010.
- Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, Norstedts Juridik, 2008.
- Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1 — Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar, Norstedts Juridik, 2011.
- Bengt Domeij, Patenträtt – Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter, Iustus, 2007.
- Bengt Domeij, Patentavtalsrätt, Norstedts juridik, 2010.
- Okommenterad lagtext t.ex. lagboken (men det är inte tillåtet med lagkommentarer t.ex. KARNOV)

Andra än de angivna upplagorna är också tillåtna. I ovannämnda litteratur får finnas egna mindre handskrivna kommentarer (egna anteckningar).

Den svenska översättningen av EP 1292187 sidorna 1-25, bifogas tentamen.

Max är 100 poäng

Skrivningstid: 5 timmar

Fråga

Det amerikanska företaget Biotechnicus Inc. innehar EP 1292187, som har validerats i Sverige med följande krav:

Patentkrav

1. Transgen mus som kan åstadkommas genom att:
 - (a) korsa en första transgen mus vars genom innehåller en transgen som innehåller en nukleotidsekvens som är operabelt länkad till en promotor och kodar en human amyloid precursor protein 695 (APP₆₉₅) polypeptid, vari lysingruppen i position 670 är ersatt med asparagin, metioningruppen i position 671 är ersatt med leucin och valingruppen i position 717 är ersatt med fenylalanin och vari transgenen är uttryckt, med en andra transgen mus som har ett genom som innehåller en transgen som innehåller en nukleotidsekvens som är operabelt länkad till en promotor och kodar en human presenilin 2 polypeptid, vari metioningruppen i position 239 är ersatt med valin för att åstadkomma en första generationens avkomma; och
 - (b) från den första generationens avkomma välja ut en transgen mus som har ett genom som innehåller minst en första transgen som innehåller en nukleotidsekvens som är operabelt länkad till en promotor och kodar en human amyloid precursor protein 695 (APP₆₉₅) polypeptid, vari lysingruppen i position 670 är ersatt med asparagin, metioningruppen i position 671 är ersatt med leucin och valingruppen i position 717 är ersatt med fenylalanin och minst en andra transgen innehållande en nukleotidsekvens som är operabelt länkad till en promotor och kodar en human presenilin 2 polypeptid, vari metioningruppen i position 239 är ersatt med valin och uttrycker både nämnda första och andra transgener.

Uppfinningen är en djurmodell som används vid forskning kring Alzheimers sjukdom. Mössen uppvisar samma sjukdomsbild som patienter drabbade av Alzheimers sjukdom, vilket gör det möjligt att testa effekter av olika potentiella läkemedel.

Företaget Pharma Corp. är ett stort internationellt läkemedelsföretag, som vid sin indiska anläggning forskar kring läkemedel för behandling av Alzheimer. Pharma Corp. har givit Karolinska institutet i Solna i uppdrag att korsa fram möss enligt Biotechnicus Incs patent EP 1292187, vilket också sker i ganska stor skala (300 transgena möss om året produceras). Pharma Corp. transporterar de transgena mössen per flyg till Indien.

Biotechnicus Inc. vill stoppa denna hantering. Man har inget patent i Indien utan måste förlita sig på den svenska delen av EP 1292187. Biotechnicus Inc. vill inte stämna Karolinska institutet, eftersom företaget har forsknings- och samarbetsavtal med det svenska utbildnings- och forskningsinstitutet. Det är Pharma Corp. som man vill komma åt, eller snarare, man vill få det stora företaget att teckna ett licensavtal.

1. **Utred möjligheterna för Biotechnicus att stoppa Pharma Corps inköp och export av möss från Sverige, i förekommande fall med hänvisning till lagrum m.m. Antag att mössen är tillverkade på Karolinska institutet enligt krav 1 i EP 1292187 (max 15 poäng)**

Modellsvar: Enligt 81 § patentlagen har ett europeiskt patent samma rättsverkan som ett svenskt patent, såvida inget annat följer av patentlagen. Det aktuella europeiska patentet ska alltså bedömas på samma sätt som ett av PRV meddelat patent.

Enligt frågan tillverkar och säljer Karolinska institutet de patenterade mössen i Sverige och utför därmed intrångshandlingar enligt 3 § patentlagen. Men Biotechnicus vill, enligt frågan, inte

stämman Karolinska institutet utan Pharma Corp. Frågan blir om Pharma Corp. utför några handlingar i Sverige som patenthavaren har ensamrätt till enligt 3 § patentlagen. Eftersom patentkraven ifråga avser produkter är det 3 § 1 st. 1 punkten som i första hand är aktuell. Där stadgas att det finns en ensamrätt att: "tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda ett patentskyddat alster eller föra in eller inneha ett sådant alster för något av dessa ändamål". Inget av de fyra första utnyttjanden genomförs av Pharma Corp. i Sverige. Att inköpa och exportera en produkt som gör intrång nämns inte. Pharma Corp. innehar visserligen intrångsföremålet, men eftersom det inte är för något av de nyssnämnda syftena, omfattas innehavet inte av 3 § 1 st. 1 p. patentlagen.

Om Pharma Corp. hade tillhandahållit något viktigt utgångsmaterial för Karolinska Institutets utnyttjande, t.ex. de möss som utgjorde utgångspunkten för förfarandet i patentkravet, hade man kunnat diskutera om Pharma Corp. var ansvarig för ett medelbart intrång enligt 3 § 2 st. patentlagen där det stadgas att ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte har rätt att utnyttja uppfinningen sådant medel för att utöva den i Sverige som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen. Men inget i frågan indikerar att Pharma Corp. bistår Karolinska Institutet på sådant sätt. En beställning är inget medelbart intrång, därtill krävs fysiska medel.

Slutligen kan man kunna diskutera om en domstol skulle kunna tolka lagtexten i 3 § patentlagen som att den endast är exemplifierande och att lagstiftarens egentliga avsikt varit att samtliga kommersiellt relevanta utnyttjanden ska omfattas av ensamrätten, dvs. att man gör en analogisk tolkning av angivelserna i lagtexten. Det är emellertid ett ganska svagt argument och skulle sannolikt inte röna framgång. En tydlig uppräkningslista av det slag som finns i 3 § patentlagen måste normalt tolkas som uttömmande. Rättssäkerheten talar också för att endast sådant som uttryckligen är förbjudet ska kunna stoppas med ett patent.

Pharma Corps har nu, i sin egen svenska forskningsanläggning utanför Lund, börjat tillverka *hamstrar* enligt förfarandet i EP 1292187. Pharma Corp har också lämnat in en europeisk patentansökan avseende utnyttjande av hamstrar som djurmodell vid Alzheimer forskning. De har större hjärnor än möss och det påstås i Pharma Corps patentansökan att de därför är bättre som djurmodeller för Alzheimerpatienter än mössen i EP 1292187.

2. **Diskutera om Biotechnicus Inc. kan stoppa utnyttjandet av hamstrar vid Pharma Corp. anläggning i Lund, med hänvisning till relevant lagrum m.m. i förekommande fall (max 15 poäng).**

Modellsvar: Frågan gäller hur patentskyddets omfattning ska bestämmas, dvs. principerna för patentkravs- och ekvivalenstolkning. Utgångspunkten härvidlag är 39 § patentlagen, som baseras på artikel 69 EPC med tillhörande protokoll. Av den sistnämnda källan följer bl.a. att kraven inte ska ges en strikt bokstavstolkning men inte heller att kraven endast ska utgöra utgångspunkten för en tolkning av vad som varit uppfinnarens avsikt att skydda.

Det som konkret skiljer Pharma Corps agerande från patentkravet är att hamstrar används istället för de möss som finns definierade i kravet. Ett första steg är att avgöra om det därmed finns någon avvikelse mellan hur en fackman uppfattar kravet och det påstådda intrångsföremålet, mot bakgrund av patentbeskrivningen. Det finns onekligen en språklig/biologisk skillnad mellan möss och hamstrar. Dessutom används möss genomgående i patentet på ett sådant sätt att en fackman skulle uppfatta särdraget som skiljt från andra däggdjur som nämns i patentbeskrivningen. Det blir följaktligen en fråga om eventuell ekvivalenstolkning.

Svenska domstolar har utvecklat ett särskilt tillvägagångssätt för att pröva ekvivalens. Ett antal faktorer beaktas, som var och en enskilt normalt utgör ett hinder mot ett skydd utanför den språkliga betydelsen (ekvivalens). Ett första hinder mot en ekvivalenstolkning är att uppfinningen anses vara en enkel konstruktionslösning, men det är knappast aktuellt här. Ett andra hinder är om det icke uppfyllda särdraget är centralt i patentet. Mycket talar för att den prövningen blir ett hinder mot en ekvivalenstolkning. Särdraget mus är framträdande i kravet och kan därför knappast ha valts av sökanden utan eftertanke. Det skulle inte av en fackman tolkas som sökanden med möss bara avsåg ett bland flera tänkbara alternativ vid utnyttjande av uppfinningen. Möss nämns genomgående i beskrivningen och torde som försöksdjur ha särskilda egenskaper som skiljer dem från andra tänkbara försöksdjur.

En tredje omständighet som kan vara ett hinder är om uppfinningen och intrångsföremålet löser olika problem. Men så är ju inte fallet; båda fungerar som djurmodeller vid alzheimerforskning. Men det påstås i Pharma Corps patentansökan att hamstrarna har fördelar genom sina större hjärnor. Om det stämmer är det sannolikt ett hinder mot en ekvivalenstolkning. En patenthavare anses enligt svensk intrångspraxis inte ha rätt att tillgodogöra sig framsteg gjorda av andra när sådana ligger utanför kravens normalspråkliga innebörd.

En fjärde omständighet är om en fackman inte skulle ha kunnat ta steget från kravet till det påstådda intrångsföremålet. Möjligtvis är även detta ett hinder mot ekvivalenstolkning. Pharma Corp. har sökt patent på hamstrars utnyttjande som försöksdjur, vilket skulle kunna tyda på att det inte var uppenbart för en fackman att hamstrar kunde utnyttjas på samma sätt som möss.

En femte omständighet är om en ekvivalenstolkning skulle överlappa med teknikens ståndpunkt på ansökningsdagen. Det finns inget i frågan som tyder på att så skulle vara fallet. Härvidlag finns inget hinder mot en ekvivalenstolkning.

En sjätte omständighet är om det icke uppfyllda särdraget har införts/inskränkts under granskningen. En del uttalanden i beskrivningen tyder på att så kan ha varit fallet. Det finns uttalanden i beskrivningen som tyder på att ansökan ursprungligen avsåg flera däggdjur, men att kanske sökanden inskränkts sig till möss under handläggningen för att få igenom patentet. I så fall kan sådana uppgivna delar av skyddet inte återtå genom ekvivalenstolkning. Det bör göras en kontroll av ansökningshandlingarna.

Sammanfattningsvis finns flera skäl till att tro att ekvivalenstolkning inte är möjligt i det aktuella fallet. Det torde alltså vara svårt för Biotechnicus att stoppa Pharma Corps. utnyttjande av hamstrar vid sitt laboratorium i Lund.

Nu har Pharma Corps, av olika anledningar, accepterat att teckna en licens med Biotechnicus Inc. avseende utnyttjanden av EP 1292187 i Europa. Det är en enkel (icke-exklusiv) licens till ovannämnda patent, med en royalty uppgående till "100 euros per animal made by Pharma Corp. for research on Alzheimer's disease, up to the first 100 animals. Thereafter Pharma Corp. shall pay 75 euros per animal manufactured."

Det är således en styckroyalty, där royaltybasen är samtliga försöksdjur som Pharma Corp. tillverkar för att användas i forskning kring Alzheimers sjukdom.

3. Diskutera de rättsliga konsekvenserna av nämnda formulering av Pharma Corp.'s royaltyskyldighet, i förekommande fall med hänvisning till lagrum m.m. (max 10 poäng)

Modellsvar: Royaltybasen utgörs i detta fall av samtliga djur som används av Pharma Corp. för forskning kring Alzheimer's sjukdom. Royaltyskyldigheten är alltså inte begränsad till de djur som innebär intrång i Biotechnicus patent. Betalningsskyldigheten kan omfatta t.ex. de hamstrar som Pharma Corp. själv har utvecklat och använder i Lund. En sådan överenskommelse kan vara otillåten enligt artikel 101 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Den närmare innebörden av nämnda fördragsstadgande, vid avtal om tekniköverföring regleras i förordningen 772/2004 (TTBER). Artikel 4.1 d i nämnda förordning anger att det är en svart klausul (hela avtalet blir ogiltigt) om mellan konkurrenter intas en klausul som begränsar licenstagarens möjligheter att använda sin egen teknik. Något motsvarande förbud mot att använda royaltyklausuler som omfattar oskyddad teknik finns inte när avtalet är ingått mellan icke-konkurrenter (artikel 4.2).

En avgörande fråga blir alltså om Biotechnicus och Pharma Corp. är konkurrenter eller inte. Man kan vara konkurrenter antingen på produkt- eller teknikmarknaden. Om Biotechnicus t.ex. själva bedriver sådan forskning, som Pharma Corp. nu gör kring Alzheimer's sjukdom, skulle man kunna hävda att de är konkurrenter ifråga om att hitta nya behandlingsmetoder. Detsamma gäller om Pharma Corp får ett eget patent på hamstrar som försöksdjur och börjar erbjuda licenser till patentet till tredje man. Då konkurrerar de två företagen på teknikmarknaden. En del talar emellertid också för att avtalsparterna inte är konkurrenter. Om Biotechnicus bara licensierar ut sitt försöksdjur (inte forskar själv) och Pharma Corp. inte licensierar ut någon konkurrerande försöksdjursmodell är de förmodligen icke-konkurrenter.

Om företagen inte är konkurrenter är royaltyskyldigheten för alla typer av försöksdjur, även oskyddade sådana, fullt giltig mellan parterna. Men skulle de vara konkurrenter får de inget gruppundantag för avtalet. Man skulle i princip fortfarande kunna tänka sig ett individuellt undantag enligt artikel 101.3 EU-fördraget. Kommissionen för en diskussion i riktlinjerna kring att royaltyklausuler som omfattar allt utnyttjande av licenstagaren inom ett visst område kan vara motiverat om det annars är svårt att övervaka hur stort utnyttjande som sker av licenstagaren, men det är svårt att se att det i detta fall skulle vara svårare att övervaka tillverkning av möss än tillverkningen av andra typer av försöksdjur. Några positiva effekter av royaltyklausulens

formulering är därmed osannolika och ett individuellt undantag, som behövs i fall de är konkurrenter, torde alltså inte vara aktuellt. Om företagen är konkurrenter torde hela licensavtalet vara ogiltigt.

Vidare innehåller patentlicensen mellan Biotechnicus Inc. och Pharma Corp. följande klausul: "The Parties acknowledge that Pharma Corp. must not be discriminated in relation to license terms available to others on the market and where royalty would be agreed at a lower level in any other license agreement, then such royalty shall apply also to Pharma Corp. Biotechnicus Inc. shall keep Pharma Corp. informed on the execution of license agreement with third parties if royalty payments and conditions differ from this agreement. Similarly, if it would be determined that an area of application would not be protected by the Patents, then Pharma Corp. shall be treated in the same manner in respect of sales within such area of application."

Efter något år får Biotechnicus Inc. problem dels genom att man har dåligt med pengar, dels genom att företagets japanska patentet på den transgena musen, har ogiltigförklarats. Man tvekar därför när det gäller att ingripa med rättsliga åtgärder gentemot en konkurrent till Pharma Corp., Drugs Corp., som tycks göra intrång i Europa i EP 1292187. På Biotechnicus Inc. är man orolig för kostnaderna med ett intrångsmål mot Drugs Corp. och för att delar av EP 1292187 i så fall ska ogiltigförklaras

4. Förklara för Biotechnicus Inc. vad ett avstående från rättsliga åtgärder mot Drugs Corp. kan ha för konsekvenser, i förekommande fall med hänvisning till lagrum m.m. (max 10 poäng)

Modellsvar: Avtalet innehåller en s.k. mest-gynnad klausul. En sådan är inget problem konkurrensrättsligt. Den nämns varken i artikel 4 eller 5 i förordningen om tekniköverföring. Frågan är emellertid vilken avtalsrättslig betydelse den har mellan parterna, om Biotechnicus skulle avstå från att göra patentet gällande gentemot Drugs Corp.

Att inte ingripa mot Drugs Corp. skulle efter en tid leda till en situation med ett etablerat utnyttjande och därmed en situation som är likvärdig med att Drugs Corp. erhåller en gratislicens. En licens av nämnda slag kan åberopas av Pharma Corp., som enligt avtalet har rätt att erhålla en lägre royalty som överenskomms med annan av Biotechnicus. Syftet med mest-gynnad klausulen är att Pharma Corp. inte på grund av sin licens ska hamna i ett konkurrensunderläge och det motiverar en tillämpning av mest-gynnad klausulen också vid licensgivarens passivitet. Tyska Bundesgerichtshof har i ett avgörande 1965-04-29 (GRUR 1965 s. 591) funnit att en mest-gynnad klausulen ska ges nämnda extensiva tolkning. Risker är alltså att Pharma Corp. kan begära att på avtalsrättslig grund bli befriad från royaltyskyldigheten, om inte Biotechnicus ingriper mot Drugs Corp.

Biotechnicus Inc. överväger emellertid nu att skicka ett varningsbrev till Drugs Corp. och eventuellt också till Drugs Corp:s kunder (återförsäljare), för att försöka få stopp på en tillverkning som man menar utgör intrång i EP 1292187.

5. Redogör för vad Biotechnicus Inc. bör tänka på vid utformningen av brevet/breven och vilka följderna kan bli av en mindre lyckad utformning, i förekommande fall med hänvisning till lagrum m.m. (max 10 p)

Modellsvår: Ett auktoriserat patentombud bör till att börja med tänka på att inte främja uppdragsgivarens sak genom att vidta åtgärder mot eller göra uttalanden om en motpart, som i sammanhanget framstår som otillbörliga eller på annat sätt obefogade (se regel 8 i Patentombudsmyndighetens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed). Ett auktoriserat patentombud får inte heller i syfte att vilseleda en motpart lämna oriktiga uppgifter om relevanta sakförhållanden eller om innehållet i tillämpliga rättsregler (se nyssnämnda regel). En advokat får på liknande sätt inte göra för motparten förklänande uttalanden eller uttalanden i övrigt som är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten (se regel 5.3 i Sveriges Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed, vilka tjänat som förebild för reglerna för auktoriserade patentombud). Och en advokat får inte medvetet vilseleda motparten om ett faktiskt förhållande eller innehållet i rättsregel (se regel 5.4 i de vägledande reglerna).

Ett varningsbrev från Biotechnicus Inc. till Drugs Corp. som syftar till att få stopp på det senare bolagets tillverkning, kan vara ägnat att främja Biotechnicus Inc:s avsättning av de produkter som med bolagets samtycke tillverkas enligt patentet och innefattar i så fall en åtgärd i näringsverksamhet som kan bli föremål för prövning enligt MFL. Ett varningsbrev till Drugs Corp:s kunder måste i vart fall anses vara ägnat att främja Biotechnicus Inc:s avsättning och kan därmed bli föremål för prövning enligt MFL. Förutom att varningsbrevet måste vara befogat, får det inte i marknadsrättslig mening innehålla ovederhäftiga uppgifter om vare sig Biotechnicus Inc:s egen immaterialrätt eller lagligheten av Drugs Corp:s handlande (MD 2004:14). Inte heller får varningsbrevet innehålla påståenden som i sammanhanget framstår som onyanserade eller långtgående (MD 2004:14). Och brevet får inte sakna uppgifter som medför att i och för riktiga uppgifter framstår som vilseledande (MD 2009:27).

Ett varningsbrev som strider mot god patentombudssed och god advokatsed och kan aktualisera tillämpning av någon av de disciplinpåföljder som finns för auktoriserade patentombud och advokater, för patentombud i 9 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud. Vidare kan ett varningsbrev som strider mot god marknadsföringssed (5 § MFL) eller som är vilseledande (10 § MFL) och som är otillbörligt (6 § resp. 8 § MFL), efter talan därom leda till att Marknadsdomstolen meddelar t.ex. ett förbud vid vite för Biotechnicus Inc. att på sätt som skett uppmana Drugs Corp. att upphöra med tillverkning respektive uppmana återförsäljare att upphöra med försäljning (se 5 §). Varningsbrev ger mottagaren vetskap om avsändarens rättighet, vilket normalt är av betydelse vid bedömning av frågor om ersättningskyldighet (jfr uppsåt/ond tro). Underlåtenhet att skicka varningsbrev kan leda till att käranden får stå sina egna rättegångskostnader, även om denne vinner målet. Vidare kan obefogade varningsbrev leda till skadeståndsskyldighet (se 37 § MFL och jfr NJA 1953 s. 775).

Sedan Biotechnicus Inc. tillställt Drugs Corp. ett varningsbrev och Drugs Corp. genom sitt auktoriserade patentombud tillbakavisat vad Biotechnicus Inc. anfört angående intrång, förbereder Biotechnicus Inc. en talan om patentintrång mot Drugs Corp. I sin analys av bevisläget överväger Biotechnicus Inc. – med hänsyn till vad som anförts i svaret på varningsbrevet – möjligheten av att åberopa vittnesförhör med Drugs Corp:s ombud och dennes assistent angående Drugs Corp:s tillverkning och försäljning.

6. Gör en bedömning av om den information som Drugs Corp:s ombud och dennes assistent har tillgång till angående Drug Corp:s tillverkning och försäljning omfattas av tystnadsplikt, om de är skyldiga att avlägga vittnesmål och om de i så fall måste svara på frågor som rör bolagets tillverkning och försäljning. Hänvisa till lagrum. (max 15 p)

Modellsvar: Drug Corp:s ombud är enligt den ställda fråga ett auktoriserat patentombud och har därmed tystnadsplikt och får inte obehörigen röja sådant som denne fått kännedom om i sin yrkesutövning, inbegripet sådant som rör patenträttsliga angelägenheter (6 § 1 st. lagen om auktorisation av patentombud). Ett auktoriserat patentombud skall se till att ombudets biträden iakttar motsvarande tystnadsplikt (6 § 2 st. lagen om auktorisation av patentombud). Ombudet och assistenten torde i detta fall ha fått informationen om tillverkning och försäljning i sin yrkesutövning.

Hade Drug Corp:s ombud varit advokat skulle ombudet på liknande sätt haft tystnadsplikt med avseende på sådant som ombudet får kännedom om i sin yrkesutövning ”när god advokatsed kräver detta” (8 kap. 4 § 1 st. RB). Och hade ombudet varit rättegångsombud av annat slag skulle ombudet haft tystnadsplikt för sådant som utgjort företagshemligheter (1 § lagen om företagshemligheter).

Det är en allmän medborgerlig skyldighet att ställa upp som vittne, vilken gäller alla som inte är parter i målet och således även auktoriserad patentombud och deras biträden (36 kap. 1 § RB). Drug Corp:s auktoriserade patentombud och dennes assistent är därför skyldiga att avlägga vittnesmål.

Ett auktoriserat patentombud omfattas dock av ett frågeförbud, som också gäller biträdet, vilket är begränsat till uppgifter i patenträttsliga angelägenheter (36 kap. 5 § 2 st. RB och 2 § 1 lagen om auktorisation av patentombud). Med patenträttsliga angelägenheter avses bl.a. frågor om ett patents skyddsomfång och om intrång i patent samt förberedelser och uppträdande inför domstol i patenträttsliga mål och ärenden (2 § 1 lagen om auktorisation av patentombud), men inte t.ex. försäljning i allmänhet. Uppgifter om Drug Corp:s tillverkning och försäljning kan i detta fall utgöra en patenträttslig angelägenhet, bl.a. om de rör intrång i patent. Frågeförbudet gäller inte om Drug Corp:s medger att deras ombud och/eller dennes assistent hörs (36 kap. 5 § 2 st. RB).

Uppgifter som inte omfattas av frågeförbudet, kan utgöra företagshemligheter som ett vittne inte behöver yttra sig om (36 kap. 6 § 2 st. RB), om inte synnerliga skäl föreligger (36 kap. 6 § 3 st. RB).

Hade Drug Corp:s ombud varit advokat hade vare sig ombudet eller assistenten fått höras om ”något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit”, vilket normalt omfattar bl.a. patenträttsliga angelägenheter och företagshemligheter (36 kap. 5 § 2 st. RB). Frågeförbudet gäller alltså med avseende på uppgifter i alla slags uppdrag och bl.a. uppgifter om tillverkning och försäljning. Och hade ombudet varit rättegångsombud av annat slag, skulle det ha förelegat ett frågeförbud mot ombudet och assistenten med avseende på uppgifter som anförtrotts dem med avseende på en pågående eller kommande rättegång (36 kap. 5 § 3 st. RB). Uppgifter om Drug Corp:s tillverkning och försäljning får anses ha lämnats till bolagets ombud med avseende på en kommande rättegång.

Den internationella koncernen Pharma Corps. brukar, som framgått ovan, samarbeta med Karolinska institutet i Solna. Koncernens svenska dotterbolag, Pharmatools i Sverige AB som utvecklar kirurgiska instrument, inledde ett nytt samarbete med Karolinska institutet i januari 2012.

I samarbetsprojektet deltar bl.a. Per Alvarlig, som är en naturbegåvning med synnerligen hög IQ. Efter ingenjörstudier vid KTH i Stockholm blev han headhuntad (anställd) av just Pharmatools i Sverige AB. I samarbetsprojektet deltar också forskaren Måns Nöjdaktig, som är lektor vid KI.

Pers och Måns centrala arbetsuppgift i projektet består i att utveckla en ny och nydanande tång för bräckoperationer. Detta för att möta upp mot kraven som gäller för 2000-talets kirurgi. Tanken är att den nya tången, benämnd ”Bräck-griparen”, ska klara av alla bräck som kräver operation.

Pharmatools i Sverige AB vet att om bolaget lyckas med denna uppfinning så kommer man att ha löst ett problem som man länge tampats med vid bräckoperationer. Eftersom behovet av en ny tång är mycket stort inom sjukvården, har Bräck-griparen en stor potential.

Men när samarbetsprojektet inleddes gick det väldigt fort. Pharmatools i Sverige AB hade nämligen förlorat sin mest aktade forskare/utvecklare som en dag lämnade arbetet och konstaterade att ”livet är mer än sjukdomar”. Bolaget var därför tvunget att snabbt hitta en lika kompetent ersättare. Man slog till direkt när Per var färdig med studierna. Det hanns dock inte med att skriva ett anställningsavtal, och Per som var så pass upprymd över att ha fått sitt första arbete, tänkte inte mycket på det. Dessutom hade han ju läst på Internet att anställningsavtal även kunde ingås muntligen.

Efter några månader utvecklade Per och Måns bräck-tången och kände sig väl tillfreds med den första prototypen. De lät dock inte Pharmatools i Sverige AB eller KI veta någonting utan tänker själva lämna in en egen patentansökan i Sverige för tången. Anledningen var att Per och Måns tycker att både Pharmatools i Sverige AB och KI minsann inte ska få skörda frukterna av deras slit.

8. Är Per och Måns tänkta handlande tillåtet eller har de några skyldigheter gentemot Pharmatools i Sverige AB? I förekommande fall, hänvisa till lagrum m.m. (15 p.)

Modellsvar: När en uppfinning är patenterbar är den grundläggande principen att den person eller personer som faktiskt har gjort den patenterbara uppfinningen som blir innehavare av den s.k. uppfinnarrätten (1 § PL). Men även om en arbetstagare eller uppdragstagare i allmänhet har ensamrätt till det patenterbara arbetsresultat, kan en mer eller mindre omfattande rätt ha överförts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, beroende av det eventuella samband som finns mellan anställningen/uppdraget och framtagandet av uppfinningen. Det är i sådant fall fråga om en från arbetstagaren/uppdragsgivaren avledd rätt att disponera över det patenterbara arbetsresultatet, och en överlåtelse av uppfinningar kan följa antingen av lag eller av avtal.

Per:

Per är anställd hos Pharmatools i Sverige AB och har hans skyldigheter gentemot arbetsgivaren följer av LAU. Inget i frågan tyder på att han omfattas av kollektivavtalet.

För att en arbetsgivare ska ha rätt till en arbetstagares uppfinning enligt LAU ska vissa allmänna tillämpningskriterier vara uppfyllda. Det ska vara fråga om;

- a. En patenterbar uppfinning? Ja, eftersom det framgår av frågan.
- b. Som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde? Ja, eftersom uppfinningen faller inom företagets utvecklingsområde (kirurgiska instrument).
- c. Som skapats av arbetstagare i ett anställningsförhållande. Ja, han är anställd vid företaget.

Beträffande den relevant uppfinningskategori kan enligt LAU, beroende på Pers arbetsuppgifter, arbetsgivaren antingen förvärva en ensamrätt till uppfinningen eller bara en enkel licensrätt (se 3 § LAU). Eftersom Per anställdes för forskningsverksamhet kring tången, kan det antas att det är hans huvudsakliga arbetsuppgift. Det innebär att arbetsgivaren har ensamrätt till uppfinningen enligt 3 § 1 st. LAU (s.k. forskningsuppfinning).

Av LAU följer också Pers anmälningsskyldighet. Eftersom Per är anställd uppfinnare, skulle han ha anmält uppfinningen till arbetsgivaren, som sedan inom en viss tidsperiod skulle meddelat sin rätt till uppfinningen (4-5 §§ LAU). Vidare följer av 5 § 2 st. LAU att Per i princip inte får göra ngt med uppfinningen innan arbetsgivaren lämnat sitt meddelande. Han kan dock lämna in en patentansökan, men ska informera arbetsgivaren om detta.

Måns:

Måns är anställd hos KI som universitetslektor och enligt 1 § 2 st. LAU är han innehavare av uppfinnarrätten till sådana uppfinningar som han skapar inom (eller utom) anställningen vid KI.

I detta projekt utför dock Måns arbete för någon annan än KI, närmare bestämt Pharmatools i Sverige AB. Det är den fysiska personen som är initial uppfinnare, alltså uppdragstagaren Måns, och hans skyldigheter gentemot företaget får därför bedömas enligt gällande uppdragsavtal, som i detta fall är en tyst överenskommelse om att utföra visst forskningsarbete kring kirurgiska instrument. Notera att det eventuella samarbetsavtal som finns mellan företaget och KI inte binder Måns. Eftersom företaget i vart fall har en delrätt i uppfinningen (Pers andel), så fick inte Måns lämna in ansökan utan företagets (delägarens) tillstånd (jfr 14 kap. 8 § RB).

9. Vilka åtgärder kan Pharmatools i Sverige AB och KI vidta mot Per och Måns om de senare själva ger in en patentansökan och får ett patent meddelat på bräcktången? Pharmatools i Sverige AB är endast intresserat av att få sitt patent och inte att upphäva eller ogiltigförklara det. I förekommande fall, hänvisa till lagrum m.m. (10 p.)

Modellsvar: Per och Måns har fått patent beviljat. Om patent har beviljats kan man inte längre påstå ha bättre rätt och begära överföring hos PRV. Frågan måste i stället avgöras av domstol, och Stockholms tingsrätt är behörig domstol i fråga om överföring av patent.

I och med att patent har beviljats på uppfinningen kan Pharmatools i Sverige AB väcka talan vid Stockholms TR (inom viss tid), och yrka att patentet ska överföras, eller att partiell överföring ska ske, till företaget på grund av bättre rätt (53 § PL).

Alternativt kan Pharmatools i Sverige AB välja att väcka talan vid tingsrätten om fastställande av att bolaget har bättre rätt till hela eller delar av uppfinningen med åberopande av samma grunder (13 kap. 2 § RB).