



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 23 juni 2015

## **Klagande**

AbbVie Inc

1 North Waukegan Road, 60064 North Chicago, Illinois, USA

Ombud: Jonas Westerberg och Sara Ulfsson

Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

## **SAKEN**

Omprövning av beslut om vilandeförklaring

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 december 2014  
angående patentansökningarna nr 1450019-3, 1450020-1, 1450130-8 och  
1450131-6, se bilagorna 1-4

## **RÄTTENS AVGÖRANDE**

Patentbesvärshöjden avvisar överklagandena.

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Abb Vie Inc har yrkat att Patentbesvärsrätten ska häva PRV:s beslut den 1 oktober 2014 om vilandeförklaring av handläggningen av Gilead Pharmasset LLC:s (Pharmasset) begäran om överföring av de svenska patentansökningarna nr 1450019-3, 1450020-1, 1450130-8 och 1450131-6 med instruktion till PRV att omedelbart återuppta handläggningen av desamma.

Som grund för sin talan har AbbVie, som Patentbesvärsrätten har uppfattat bolaget, åberopat att PRV:s beslut den 1 oktober 2014 om vilandeförklaring av handläggningen av Pharmassets begäran om överföring av ansökningar på grund av bättre rätt till uppfinning enligt 18 § patentlagen saknar rättslig grund och därför är uppenbart oriktigt.

AbbVie har till utveckling av talan anfört i huvudsak följande.

Förvaltningslagen innehåller inte något generellt lagstöd för vilandeförklaring av handläggningen av anhängiggjorda ärenden. Bestämmelsen i 17 § andra stycket patentlagen möjliggör vilandeförklaring av handläggningen av en patentansökan i avvaktan på den slutliga utgången av en talan vid domstol avseende bättre rätt till ansökan i fråga. Bestämmelsen ger däremot inte stöd för att vilandeförklara en begäran om överföring av en patentansökan enligt 18 § patentlagen. PRV har alltså felaktigt använt möjligheten att vilandeförklara handläggningen av ansökningarna som sådana enligt 17 § andra stycket patentlagen för att även vilandeförklara handläggningen av begäran om överföring av ansökningarna enligt 18 § patentlagen.

PRV:s brist på handläggning av överföringsfrågorna innebär en stor skada för AbbVie i egenskap av patentsökande. Vid framställande av en begäran om överföring av patentansökningar på grund av bättre rätt till uppfinning med stöd av 18 § patentlagen åligger det i stället PRV att efter erforderlig handläggning av ärendet och kortare skriftväxling mellan parterna ta ställning till huruvida tredje man vid aktuell tidpunkt har visat att det är uppenbart att denne äger bättre rätt till uppfinningen. Om så inte är fallet ska begäran avslås genom beslut.

PRV:s beslut enligt 18 § patentlagen kan inte innebära att frågan om bättre rätt blivit slutligt avgjord eller på annat sett utgör res judicata mellan parterna i förhållande till allmänna domstolars prövning. Det administrativa beslutet avser endast vilken part som ska behandlas som sökande av PRV vid den fortsatta handläggningen av ansökan. Det slutliga beslutet om parternas respektive yrkanden om bättre rätt ligger hos de allmänna domstolarna.

PRV borde ha ansett att det är nödvändigt att fortsätta handläggningen av Pharmasset's begäran om överföring av ansökningarna och avslå dem om Pharmasset inte förmått visa att det är uppenbart att Pharmasset har bättre rätt till de aktuella uppfinningarna.

Det är också viktigt att konstatera att Pharmasset framställt begäran om överföring av ansökningar på grund av bättre rätt till uppfinningen enligt 18 § patentlagen till PRV vid samma tidpunkt som bolaget väckt talan om bättre rätt till ansökningarna vid allmän domstol.

## SKÄL

Patentlagen föreskriver i 17 § andra stycket en möjlighet att vilandeförklara ärenden. Även om det inte finns någon uttrycklig föreskrift om vilandeförklaring av en begäran om överföring av ansökan enligt 18 § patentlagen är bestämmelserna i ett fall som detta så nära sammanlänkade att en sådan begäran också är möjlig att vilandeförklara. Att vilandeförklaring också utan uttryckligt lagstöd är ett accepterat inslag i allmän förvaltningsrätt anses framgå bl.a. av rättsfallet RÅ 2005:33. (Jfr Ragnemalm, Förvaltningsprocessens grunder 10 u, s. 192.) Ett beslut om vilandeförklaring får, som framgår av 75 § patentlagen, inte överklagas. Vidare är beslut om vilandeförklaring sådana beslut under beredningen som, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, normalt saknar sådana verkningar mot parterna att de uppfyller kraven för överklagbarhet. (Jfr Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, s. 320 ff.) Till detta kommer att det i förvaltningsrätten inte finns någon motsvarighet till regeln i 49 kap. 7 § rättegångsbalken eller någon annan generell möjlighet att genom överklagande angripa ett beslut varigenom ett förvaltningsärende uppehålls, eller om en myndighet förhåller sig passiv.

Den omständigheten att ett beslut inte är överklagbart utgör naturligtvis inte hinder mot omprövning av beslutet. Frågan om omprövningsbeslutets överklagbarhet måste emellertid anses vara direkt avhängigt förhållandena gällande det beslut som omprövningen avser. (Jfr prop. 1985/86:80 s. 79 om att beslut som meddelas vid omprövning ”kan överklagas i vanlig ordning.”) En omprövning av ett beslut om vilandeförklaring har om det inte ändras, ingen annan innebörd än det underliggande beslutet. Ett beslut om omprövning av en vilandeförklaring medför därför i allmänhet inte heller sådana verkningar för parterna som krävs för överklagbarhet.

Vad AbbVie har sagt till stöd för sitt yrkande hos Patentbesvärshöfdlingen ger inte heller grund för att anse att besluten att vilandeförklara patentansökningarna i detta fall har sådana verkningar mot AbbVie att besluten trots bestämmelsen i 75 § patentlagen ska anses vara överklagbara. AbbVies överklaganden ska därför avvisas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 5 (Formulär B)

---

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Anders Brinkman och Marianne Bratsberg (skiljaktig, se prot.bil A) samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent (skiljaktig, se prot.bil. A)

Patenträttsrådet Marianne Bratsberg och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski är skiljaktiga och anför följande.

Av 27 § första stycket förvaltningslagen följer en skyldighet för PRV att ändra beslut som verket har meddelat vilka är uppenbart oriktiga på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

PRV har med tillämpning av denna bestämmelse omprövat beslut om vilandeförklaring som verket meddelade den 1 oktober 2014.

Beslut om vilandeförklaring är beredningsbeslut som inte får överklagas. Omprövningsskyldigheten enligt bestämmelsen omfattar emellertid även beslut under beredningen och för tillämpning krävs det inte att det beslut som omprövas är överklagbart (jfr prop. 1985/86:80 s. 77 f. och Wiweka Warnling-Nerep, *Frågan om omprövning av förvaltningsbeslut & förekomsten av negativ rättskraft*, Förvaltningsrättslig tidskrift, s. 370 f). Det förhållandet att det omprövade beslutet är ett beredningsbeslut som inte får överklagas utgör alltså inte ett hinder mot omprövning enligt bestämmelsen.

I motiven till 27 § förvaltningslagen anføres att de beslut som meddelas vid omprövning kan överklagas i vanlig ordning (se prop. 1985/86:80 s. 79). Innebörden av sådant uttalande i ett fall som detta är inte helt klar. Myndighetens omprövning kan i förekommande fall avse omständigheter av annan art än de som har legat till grund för det underliggande beslutet. Parten kan, liksom i detta fall, som grund för sin begäran om ändring anföra att beslutet saknar rättslig grund. En överprövning av det underliggande beslutets lagenlighet bör inte hindras av att beslutet tillhör en sådan beslutstyp som inte får överklagas. Mot denna bakgrund saknas det skäl att fränkänna omprövningsbeslutet överklagbarhet. Överklagandena bör därför tas upp till prövning.

Klaganden har till grund för sitt hävningsyrkande anfört att förvaltningslagen saknar generellt lagstöd för vilandeförklaring av handläggningen av anhängiggjorda ärenden samt att PRV felaktigt använt

möjligheten att vilandeförklara handläggningen av patentansökningarna enligt 17 § andra stycket patentlagen för att även vilandeförklara handläggningen av yrkandet om överföring av ansökningarna enligt 18 § patentlagen.

Varken i förvaltningslagen eller i förvaltningsprocesslagen finns bestämmelser om att ett mål eller ärende får förklaras vilande. Institutet vilandeförklaring anses emellertid genom ett avgörande från Regeringsrätten, RÅ 2005 ref. 33, fastslaget inom förvaltningsrättens område (se bl.a. JO 2009/10 s. 76, JO dnr 5672-2010 och JO dnr 4330-2011).

Patentlagen möjliggör vilandeförklaring i vissa fall. Av 17 § andra stycket framgår att om tvist om bättre rätt till patentsökt uppfinning är anhängig vid domstol får patentansökan förklaras vilande i avvaktan på att målet avgörs slutligt.

Av 18 § första stycket patentlagen följer en rätt för den som visar att han äger bättre rätt till uppfinningen än sökanden att få ansökningen överförd på sig. Den första förutsättningen för att denna bestämmelse ska tillämpas är att den berättigade inför PRV eller inför domstol styrker sin rätt samt framställer begäran om att ansökan ska överföras på honom (jfr NU 1963:6 s. 224). I uppenbara fall kan bättre rätt styrkas direkt inför PRV. I tveksamma fall kan PRV enligt 17 § första stycket patentlagen utfärda föreläggande för den som anser sig berättigad att väcka talan vid domstol. Bifalles sådan talan, styrkes bättre rätt inför PRV genom uppvisande av lagakraftvunnen dom (se prop. 1966:40 s. 117). Bestämmelserna i 17 § patentlagen är alltså tillämpliga när någon gör gällande bättre rätt till uppfinningen oavsett om denna grund åberopas till stöd för ett yrkande om överföring av patentansökan enligt 18 § patentlagen eller till att ansökningen bör avslås (jfr prop. 1966:40 s. 328 och 361).

Vidare får en patentansökan enligt 18 § andra stycket patentlagen inte avskrivas, avslås eller bifallas förrän överföringsyrkandet blivit slutligt prövat. En sådan bestämmelse har ansetts påkallad för att förhindra att den berättigade genom de angivna åtgärderna förlorar sin rätt på så sätt att patentet blir så begränsat eller urholkat att det i praktiken blir värdeöst för honom (se prop. 1966:40 s. 116 f., 329 och 362).

Av de redovisade bestämmelserna och förarbetsuttalandena framgår att handläggningen av patentansökan och ett yrkande om överföring av densamma på grund av bättre rätt till uppfinningen är avhängiga av varandra på sådant sätt att tillämpningen av 17 § andra stycket patentlagen måste anses omfatta båda. Handläggningen med anledning av ett yrkande om överföring av patentansökan får därför förklaras vilande i avvaktan på att målet vid domstol avgjorts slutligt.

Slutligen kan anföras att ändring av beslut enligt 27 § förvaltningslagen kan ske under förutsättning att det inte blir till nackdel för någon enskild part. Myndigheter bör därför normalt inte ompröva sina beslut i ärenden där det finns flera parter med motstridiga intressen (se prop. 1985/86:80 s. 78).

Överklagandena ska med hänsyn till det anförda avslås.