

Delphi

Det europeiska enhetliga patent (UP) och den enhetliga patentdomstolen (UPC)

Kristian Fredrikson / Advokat / Counsel



Det europeiska enhetliga patent (UP) och den enhetliga patentdomstolen (UPC)

Kristian Fredrikson / Advokat / Counsel

Från den 1 juni 2023 kommer det att finnas ett europeiskt enhetspatent, Unitary Patent ("UP") och en europeisk enhetlig patentdomstol, Unified Patent Court ("UPC"). Här följer en kortfattad beskrivning av det nya patentsystemet och den nya domstolen och lämnas några råd om hur man kan tänka runt strategiska frågor.

Bakgrund

Från den 1 juni 2023 kommer det att finnas en europeisk enhetlig patentdomstol, Unified Patent Court ("UPC") och ett europeiskt enhetspatent, Unitary Patent ("UP"). Syftet med inrättandet av domstolen och enhetspatentet är att ge möjlighet till ett enhetligt skydd för uppfinningar i alla de av EU:s medlemsstater som deltar i systemet genom att lämna in en enda ansökan till Europeiska patentverket ("EPO") och få ett patent som gäller likadant i alla deltagande stater. När systemet träder i kraft kommer en europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas antingen bli nationella europeiska patent på samma sätt som nu eller ett patent med enhetlig verkan. Enhetlig verkan betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsliga konsekvenser i alla anslutna stater. Det kan bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra samtidigt. Enhetspatentet kommer kunna upprätthållas genom att en enda årlig avgift betalas till EPO. Ansökningsförfarandet effektiviseras genom att nationell validering och översättning inte är nödvändigt i de stater som har anslutit sig.

Enhetspatentet ersätter inte de tidigare vägarna till

patent utan utgör en ytterligare väg. Det kommer fortfarande att vara möjligt att erhålla nationella europeiska patent enligt det nuvarande systemet både i anslutna EU-stater och i medlemsstater till Europeiska patentkonventionen ("EPC") som inte är anslutna till enhetssystemet. Patenthavaren kan själv bestämma om en europeisk patentansökan som beviljas av EPO ska resultera i ett antal patent i designerade EPC-stater eller i ett enhetspatent.

Den enhetliga patentdomstolen kommer att ha behörighet att avgöra frågor om både enhetspatent och nationella europeiska patent. Dock kan de senare uttryckligen undantas från domstolssystemet genom ett "opt-out"-val.

Lagstiftning

EUs medlemsstater och Europaparlamentet beslöt 1012 att lägga grunden för ett enhetspatentsystem. De grundläggande rättsakterna är:

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd
- Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang
- Avtal om en enhetlig patentdomstol (2013/C)

För svensk del utreddes tillämpningen av enhetspatentsystemet i Sverige inom ramen för

Patentlagsutredningen och resulterade i en lag om ändring av patentlagen (1967:837) som träder i kraft den 1 juni 2023

- SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
- Proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU
- Lag (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)

Deltagande länder och officiell avgift

Alla EU-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Till en början kommer ett enhetligt patent att vara giltigt i 17 länder:

- Belgien
- Bulgarien
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrike
- Italien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Nederländerna
- Portugal
- Slovenien
- Sverige
- Tyskland
- Österrike

Den officiella avgiften för enhetspatentet motsvarar den officiella avgiften för ett patent i fyra länder, nämligen Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna.

Opt-out

Den enhetliga patentdomstolen kommer som utgångspunkt att ha jurisdiktion över både nationella europeiska patent och enhetspatent. För innehavare av nationella europeiska patent finns det under en övergångsperiod möjlighet att ansöka om att avstå från att låta sina patent omfattas av domstolens jurisdiktion, så kallad "opt-out". Då har nationella domstolar i de stater där ett patent gäller fortsatt behörighet att pröva frågor om ogiltighet och intrång kopplade till patentet. Övergångsperioden är sju år, men kan komma att förlängas med ytterligare sju år. Ansökningar om opt-out görs enskilt för varje patent och gäller som utgångspunkt under hela patentets giltighetstid.

Under domstolssystemet för nationella europeiska patent är det vanligt att nationella domstolar i olika stater kommer till olika slutsatser om giltigheten hos identiska patenträttigheter och att identiska patent därför upprätthålls i vissa stater och ogiltigförklaras i andra. För bedömningen av om opt out-möjligheten ska utnyttjas är det förstås viktigt att beakta risken att patentet ogiltigförklaras i samtliga anslutna stater genom ett enda förfarande. Den enhetliga patentdomstolen erbjuder alltså en möjlighet till effektiv rättstillämpning men medför större risk, i synnerhet innan rättspraxis hunnit utvecklas.

Många företag kommer att välja att undanta sina viktigaste patent från domstolssystemet eftersom osäkerheten om de nya reglernas tillämpning i praktiken kommer att vara stor. Samtidigt kommer företag att vilja inleda patenttvister redan från början för att skaffa praktisk erfarenhet av det nya systemet och få möjlighet att påverka rättspraxis.

Patenthavaren kan återföra nationella europeiska patent till den enhetliga patentdomstolens jurisdiktion. Sådan s.k. "opt-in" är möjligt under hela patentets löptid och kan nyttjas under förutsättning att det inte pågår någon tvist rörande patentet. Opt out-möjligheten kan bara användas en gång för varje patent så man kan inte lämna systemet på nytt efter opt-in-möjligheten utnyttjats.

Den enhetliga patentdomstolen

UPC har exklusiv jurisdiktion för alla enhetspatent, för nationella europeiska patent i de deltagande staterna som inte har undantagits genom opt-out och för tilläggskydd (SPC - supplementary protection certificate). Domstolens kompetens omfattar prövning av intrång, fastställande av icke-intrång, för användarrätt, interimistiska åtgärder, ogiltighet och skadestånd samt vissa frågor om licensersättning. Däremot prövar domstolen inte frågor om uppfinnarens rätt, om tvångslicenser eller om licensfrågor i allmänhet. UPCs beslut kan verkställas i alla anslutna stater.

UPC består av en förstainstansdomstol som är indelad i lokala, regionala och centrala divisioner samt en överdomstol med säte i Luxemburg. UPC är i likhet med nationella domstolar skyldig att inhämta förhandsavgöranden från EU-domstolen och är bunden av EU-domstolens beslut.

En regional division för Sverige, Estland, Lettland och Litauen kommer att finnas i Stockholm. Processspråket kommer att vara engelska.

Patenthavare kommer som utgångspunkt att kunna ansöka om stämning vid den lokala eller regionala divisionen i den stat där svaranden har sitt säte eller där patentintrång ägt rum. Svaranden kommer som utgångspunkt att kunna väcka genstämning om ogiltigförklaring av patentet vid samma division. En ogiltighetstalan som inte har samband med ett pågående intrångsmål ska normalt sett väckas vid den centrala divisionen. Den centrala divisionen har också jurisdiktion över intrångsmål om svaranden har sitt säte i en stat som inte tillhör någon lokal eller regional division. Domstolen har egna rättegångsregler som är framtagna för att fungera för jurister från olika länder och rättstraditioner.

Den centrala divisionen är uppdelad i tre enheter, vilka ansvarar för olika teknikområden. Huvudenheten i Paris har ansvar för patent som inte faller under de övriga enheternas jurisdiktion. Enheten i München har ansvar för mekanikpatent. Den tredje enheten, som troligen placeras i Milano, har ansvar för läkemedelspatent och kemipatent,

men huvudenheten i Paris kommer att ansvara för teknikområdet tills placeringen är beslutad och genomförd.

Det som främst karakteriserar förfarandet i UPC är möjligheten att genom ett enda förfarande få fastställt sådant som om svaranden gör intrång i ett patent eller om ett patent är giltigt med rättslig verkan i alla anslutna stater.

Det finns dessutom en lång rad andra skillnader som kan ha praktisk betydelse.

- Processspråket i den regionala divisionen i Stockholm är engelska.
- Rätten kommer att utgöras av två juristdomare som är medborgare i något av regionens stater samt en juristdomare är medborgare i en annan ansluten stat. Rätten kan dessutom själv utse en fjärde, tekniskt sakkunnig domare.
- Processen är mer detaljreglerad och framtung i det att kärandens stämningsansökan måste vara närmast komplett och omfattande skriftväxling inte är tillåten. Huvudförhandling ska normalt sett hållas inom ett år.
- All skriftväxling kommer att ske genom ett elektroniskt ärendehanteringssystem och med användande av officiella formulär för inlagor.
- Huvudförhandling ska normalt hållas under en enda dag. Förhör och motförhör med vittnen och experter kan ske vid en separat förhandling, men utgångspunkten är att bevisningen ska vara skriftlig.
- Avgiften till domstolen utgörs av ett fast belopp och, om värdet av tvisten överstiger 500,000 EUR, ett belopp som bestäms baserat på tvistens värde. Den fasta avgiften kommer att uppgå till 11,000 eller 20,000 EUR för de vanligaste tvisterna och den värdebaserade avgiften till mellan 2,500 EUR och upp till 325,000 EUR (för tvister värda mer än 50 miljoner EUR).
- Det kommer att finnas takbelopp för den rättegångskostnadsersättning som förlorande

part måste betala till vinnande part.

- Domstolen kommer att ha större möjligheter att meddela interimistiska förbud och att besluta om andra interimistiska åtgärder utan svarandens hörande (ex parte).
- Företag som befarar att patenthavare kommer att söka ex parte-åtgärder har möjlighet att på eget initiativ i förväg lämna in försvarsargument i ett s.k. protective letter.

Underlag för en strategisk analys

Vad ska man göra med ett redan beviljat nationellt europeiska patent? Opt-out eller inte?

Utgångspunkt

Gör ingenting. Patentet omfattas därmed av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet vilket i de flesta fall är en fördel.

Undantag

- Om patentet bara finns i två deltagande länder (t.ex. Tyskland och Frankrike), eller till och med bara i ett land (t.ex. Tyskland), är opt-out meningsfullt eftersom det blir betydligt dyrare att upprätthålla detta patent i den nya domstolen och det är mera kostnadseffektivt att stanna inom det nationella rättssystemet.
- Om patentet har angripits i ett invändningsförfarande i EPO är det också meningsfullt att välja opt out, eftersom motståndaren då inte längre kan angripa patentet med en central ogiltighetstalan utan måste stämma separat i varje land vilket kan avskräcka honom.

Hur ska möjligheten till ett enhetligt patent användas för framtida patentansökningar?

Utgångspunkt

Det finns många skäl för ett enhetligt patent:

- 17 länder för priset av fyra.
- Patentet går lättare igenom i länder där det tidigare varit svårt eller tidskrävande.

- Gränsöverskridande frågor täcks bättre.
- Endast ett ogiltighetsförfarande vilket medför snabbare visshet oavsett utgång.

Undantag

Om patentskydd behövs endast i ett fåtal länder eller i länder som inte deltar i det enhetliga patentet, till exempel i Tyskland, Spanien (som inte deltar) och Storbritannien (som inte längre är medlem i EU och därför inte heller deltar) är det enhetliga patentet inte till någon större nytta och det blir dyrt att upprätthålla i den nya domstolen. Det är bättre att validera nationellt eller ansöka nationellt.

Läs mer här

www.epo.org/applying/european/unitary

www.unified-patent-court.org

Kontakt:

Kristian Fredrikson / Advokat / Counsel
+46 (0) 707 71 05 38
kristian.fredrikson@delphi.se