

SFIR

Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 Stockholm

Remissvar på Draft Rules relating to Unitary Patent Protection

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig över dokumentet, Draft Rules relating to Unitary Patent Protection (nedan DUPP), som lämnats av presidenten vid det europeiska patentverket (EPO), daterat München den 6 juni 2013. Föreningen har i det sammanhanget haft anledning att uppmärksamma några frågor av särskilt intresse för medlemskretsen och anför följande:

Inledning

Som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan 25 av EU:s medlemsstater planeras för ett enhetligt europeiskt patentskydd. Det sker genom två EU-förordningar, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (patentförordningen) samt Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (översättningsförordningen). När förordningarna börjar tillämpas ska ett europeiskt patent som beviljats av EPO av sökanden kunna ges enhetlig verkan, dvs. få verkan i alla deltagande medlemsstater utan någon nationell validering. Det nu aktuella EPO-dokumentet beskriver implementeringen i EPO av EU-förordningarna 1257/2012 och 1260/2012.

Registrering av pantsättning av patent

I Sverige har sakrättslig effekt av en pantsättning av ett patent eller en patentansökan uppnåtts genom registrering hos det svenska patentverket, se 12 kap. patentlagen. I SOU 2013:48, Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet, behandlades frågan i kapitel 7. Bakgrunden till att utredningen tog upp frågan var att artikel 7.4 i patentförordningen anger att förvärv av rätten till ett europeiskt patent med enhetlig verkan inte får vara beroende av en registrering i ett nationellt patentregister. Samtidigt innebär patentförordningen att europeiska patent med enhetlig verkan, i egenskap av förmögenhetsobjekt, i sin helhet ska anses som nationella patent. Det betyder i sin tur att de kan vara underkastade svensk rätt.

Utredningen (SOU 2013:48) har funnit att en möjlighet att registrera pantsättningsavtal hos EPO är det lämpligaste sättet att uppnå sakrättsligt skydd vid pantsättning av patent med enhetlig verkan som faller under svensk rätt. När EPO registrerat en pantsättning ska denna således ha samma verkningar som en registrerad pantsättning av ett nationellt svenskt patent enligt 12 kap. patentlagen.

Men utredningen uttalade också (s. 61) att den svenske lagstiftaren inte kan meddela föreskrifter om registrering hos EPO, utan det är EPO som avgör om ett visst pantsättningsavtal ska få registreras.

Ett förslag till reglering av vad som kan registreras i EPO finns nu genom dokumentet DUPP. Rule 13 i DUPP har rubriken Entries in the Register for unitary patent protection. Någon möjlighet att notera pantsättningar av europeiska patent med enhetlig verkan nämns inte uttryckligt. Möjligtvis omfattas avtal om pantsättning av stycket (i) som öppnar för registrering av "licences and any other rights". Eventuellt kommer ett pantsättningsavtal att anses som "any other right" och därmed kunna registreras. Men för svenska användare vars panträtt, enligt vad som föreslås i SOU 2013:48, ska göras beroende av en sådan registrering hade det varit en fördel om Rule 13 stycket (i) uttryckligt angett möjligheten att registrera en "security interest" i europeiska patent med enhetlig verkan. De Explanatory remarks to Rule 13, som EPO har inkluderat i dokumentet, ger ingen vägledning om möjligheten att registrera pantsättningar. Det kan även nämnas att artikel 2(e) i förordning 1257/2012 endast anger att det av EPO förda registret avseende europeiska patent med enhetlig verkan ska innehålla uppgifter om "any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect". Pantsättning nämns inte, men uppräkningsen i förordningen är inte avsedd att vara uttömmande. Det är EPO som avgör om pantsättningar kommer att kunna registreras.

Enligt SFIR:s mening är ett klarläggande i fråga om möjligheterna att registrera pantsättningar hos EPO viktigt, innan förslagen i SOU 2013:48, kapitel 7 blir föremål för lagstiftning.

Tilläggskydd till patent (SPC)

Patentförordningen innehåller inget regelverk beträffande tilläggskydd till patent. Faktiskt nämns inte tilläggskydd till patent alls. Däremot omfattar avtalet om en enhetlig patentdomstol uttryckligen tilläggskydd till patent beviljade för en produkt som skyddas av ett patent. Det får antas att det kommer att vara möjligt att söka tilläggskydd till enhetliga patent. Enligt nuvarande regelverk (Rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggskydd för läkemedel respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggskydd för växtskyddsmedel) är det endast de nationella patentmyndigheterna i respektive medlemsstat som kan meddela tilläggskydd till patent samt förlängd skyddstid för patent. SFIR har dock förstått att Europeiska Kommissionen arbetar med att omarbete ovan nämnda förordningar för att möjliggöra för EPO att handlägga och bevilja sådana ansökningar.

SFIR noterar att under rubriken "Lapse" i Rule 11 står det endast att patentet har en 20-årig löptid. Tilläggskydd förekommer inte heller i listan av vad som ska antecknas i registret för det enhetliga patentet, jfr Rule 13. Oavsett vilken myndighet som kommer att ha kompetens att meddela tilläggskydd bör, enligt SFIRs mening, registret för det enhetliga patentet innehålla information om sökta och meddelade tilläggskydd när patentet som ligger till grund för SPC:n är ett patent med enhetlig verkan. Det är viktigt att information om SPC-ansökningar, som baseras på ett patent med enhetlig verkan, finns i samma register som det enhetliga patentet

Detta remissvar har utarbetats inom SFIR:s patentgrupp. Det har kommunicerats inom SFIR:s styrelse och expedieras av föreningens sekreterare, advokat Erik Sandgren.

Stockholm den 6 september 2013

Marianne Levin
Prof. jur. dr, fil. dr *h.c.*
Ordf. SFIR

Erik Sandgren
Advokat
Skr. SFIR