

**SFIR**  
Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Regeringskansliet  
Justitiedepartementet  
Enheten för immaterialrätt och trasporträtt  
Att.: Ämnessakkunnig Evelina Janunger-Kaarne  
103 33 STOCKHOLM

### **Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol**

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Eftersom och remisstiden är kort har SFIR koncentrerat sitt remissvar till ett antal principiella punkter, nämligen:

1. Rules of Procedure
2. Säkerställandet av enhetlighet, tillförlitlighet och effektivitet;
3. Processspråk;
4. Sammansättningen av domarpaneler i olika divisioner i första instans;
5. Behandlingen av ogiltighet som självständig talan respektive invändning i intrångsmål
6. EU-domstolens roll i patentsystemet; samt
7. kostnader/domstolsavgifter.

#### **1. Rules of Procedure**

Enligt 2009 års förslag till domstolsavtal skulle *Rules of Procedure* fastställas efter förslag av kommissionen och i oktober 2009 förelåg en preliminär uppsättning av procedurregler. I de inledande kommentarerna framhålls bl.a. följande som fortfarande äger sin giltighet:

*Users of the patent system have repeatedly requested that work on the Rules of Procedure be started at an early stage. In order to enable a proper assessment of the functioning of the future Court in practice and to create trust and confidence in the new Court system, it does appear appropriate to start early and not to push aside this huge task for later times. Together with the draft Agreement, ongoing work on the Rules of Procedure will enable Member States and all users to better perceive how the future Court system will work in practice. And, as regards the overall architecture of the project, it will be crucial for achieving, in the final negotiations on the draft Agreement, the right balance between on the one side the broad principles in the draft Agreement and on the other side the level of details which should be left to the Rules of Procedure.*

## SFIR

Föreningen menar att *Rules of Procedure* har avgörande betydelse för hur det gemensamma domstolssystemet kommer att fungera och för att en enhetlig och effektiv processordning ska uppnås. Dagens nationella processordningar är disparata och nationella domare i olika lokala och regionala divisioner av den gemensamma domstolen kommer att vara påverkade av olika traditioner. För att handläggningen i första instans från början ska ske på ett enhetligt sätt i alla divisioner och för att parterna i förväg ska veta hur handläggningen kommer att ske krävs precisa och utförliga processregler. *Rules of Procedure* är således inte mindre viktiga än domstolsavtalet och *Statute* och utgör en kritisk del av underlaget för ett ställningstagande till det gemensamma domstolssystemet. Dessa behöver därför antas i samma ordning som och samtidigt med domstolsavtalet. En del dubbleringar av processuella detaljregler i domstolsavtalet kan då också undvikas.

### 2. En effektivare processordning

I sitt remissvar tidigare i år om kommissionens förslag till genomförande av fördjupat samarbete avseende det enhetliga patentskyddet och dess översättningsarrangemang anförde föreningen att en effektivare processordning för gränsöverskridande patenttvister framstår som ett trängande behov för att effektivisera det europeiska patentsystemet. Föreningen välkomnade därför att en enhetlig patentprocessordning ses som en förutsättning för europeiska patent med enhetligt skydd och att denna även avses omfatta europeiska patent (som enligt Art. 2 (3) betyder europeiska patent utan enhetligt skydd). Genom en sådan processordning med en gemensam patentdomstol i två instanser kan förutsättningar skapas för att undanröja besvärade problem i dagens patentsystem med oenhetlig rättspraxis i medlemsstaterna, multipla parallella processer i gränsöverskridande tvister och bristande effektivitet i nationella processordningar. För att detta också ska uppnås fordras emellertid att en ny processordning säkerställer enhetlighet, tillförlitlighet och effektivitet i rättstillämpningen.

Som utvecklas i det följande befarar föreningen att det föreliggande förslaget på flera viktiga punkter inte kan leda till nödvändig enhetlighet, effektivitet och tillförlitlighet.

Under överskådlig tid kan processer i en gemensam patentdomstol väntas gälla europeiska patent. Även på sikt kan en dominerande del av processerna komma att gälla sådana patent om europeiska patent med enhetligt skydd inte blir den dominerande skyddsformen av bl.a. det skälet att årsavgifterna för sådana blir så höga att de kostnadsmissigt endast är attraktiva för företag som annars skulle skydda sin uppfinning i fler medlemsstater än det genomsnittliga antalet. En enhetlig processordning måste därför utformas så att den ger en effektiv patentprocess för europeiska patent med enhetligt skydd men också medför en väsentlig effektivisering av processer om europeiska patent.

En gemensam patentdomstol innebär som princip en avgörande effektivisering av gränsöverskridande patenttvister genom att multipla parallella patentprocesser undviks. Men för att systemet med europeiska patent med enhetligt skydd ska komma att fungera på ett för användarna godtagbart sätt, och därmed vinna det förtroende som behövs för att skyddsformen ska utnyttjas, måste domstolen och processordningen i övrigt också uppfylla höga krav på effektivitet och tillförlitlighet. En enhetlig och därmed förutsebar rättstillämpning är av avgörande betydelse.

Tvister om europeiska patent med enhetligt skydd får en viss gränsöverskridande karaktär redan

## SFIR

genom att avgörandena kommer att ha rättsverkningar för hela skyddsområdet. Liksom patenttvister idag kommer även tvister om europeiska patent att kunna ha gränsöverskridande karaktär. Men sådana tvister kan också vara begränsade till att ha en rent nationell dimension och gälla ett europeiskt patent i endast ett land. I sådana fall sjunker effektiviteten om patentprocessen kommer att fungera mindre effektivt vid den gemensamma patentdomstolen än vid en idag behörig nationell domstol. Även för tvister om europeiska patent med enhetligt skydd får det allvarliga negativa effekter om patentprocessen fungerar mindre effektivt vid den gemensamma patentdomstolen än idag vid de mest effektiva nationella domstolarna.

Beträffande rent nationella tvister om europeiska patent finns risk att förslaget leder till försämrad tillgänglighet och minskad effektivitet, särskilt för SMEs. Föreningen anser det uteslutet att tillgången till rättvisa kan få begränsas på grund av kostnadsökningar genom bl a höga domstolsavgifter som gör det ännu svårare än idag för SMEs att ta tillvara sin rätt. Det måste därför ifrågasättas att den gemensamma patentdomstolen enligt Art. 1 ska ha exklusiv behörighet beträffande europeiska patent, dvs. även för sådana tvister som är rent "nationella".

### 3. Processpråk

I den centrala divisionen i första instans blir patentets språk processpråk enligt Art. 29 (5), dock med rätt för svaranden att få dokument översatta till sitt språk enligt Art. 31 (3). Däremot blir domstolens språk som huvudregel enligt Art. 29 (1) processpråk i lokala och regionala divisioner. Språket i första instans bestämmer senare som huvudregel processspråket i andra instans enligt Art. 30 (1).

För en gemensam europeisk patentdomstol skulle engelska som processpråk vara effektivast, särskilt på sikt. I invändningsärenden i EPO fungerar emellertid idag patentets språk som processpråk och kan också antas fungera i patentdomstolens centrala division och i andra instans. Med andra processpråk i lokala eller regionala divisioner, och därmed i andra instans, påverkas däremot domstolens funktion negativt på flera sätt.

I lokala och regionala divisioner kommer paneler med domare som inte behärskar det lokala språket inte att fungera utan översättning av processmaterial och tolkning vid muntlig förhandling. Vid överklagande gäller detsamma i andra instans; där kan det lokala processspråket vara främmande för samtliga domare. Behovet av översättning leder till kostnader och fördröjning och det går inte att säkerställa att tolkning ger ett korrekt beslutsunderlag.

Domar kommer vidare enligt Art. 50 (2) att avfattas på processspråket som alltså kan vara ett för flera eller alla domare främmande språk. Den autentiska texten av domarna kommer inte heller att förstås av patentfolk som är främmande för lokala processpråk. Någon auktoritativ översättning kommer inte att finnas av vägledande domar av andra instans som är avfattade på lokala processpråk.

Föreningen finner det uppenbart att de praktiska olägenheter som förslaget ger i denna del riskerar att leda inte bara till höga kostnader utan även till en oacceptabel rättsosäkerhet.

## SFIR

### 4. Sammansättningen av domarpaneler i olika divisioner i första instans

I den centrala divisionen prövas mål av tre domare vare sig det gäller intrång eller giltighet, Art. 6 (6) och av dessa ska en vara tekniskt utbildad. I andra instans prövas alla mål av tre juristdomare och två tekniska domare, Art. 7 (1). Principen om medverkan av tekniska domare har således fått konsekvent genomslag i den gemensamma processordningen i den centrala divisionen och i andra instans, och frågor om intrång och giltighet bedöms i en enhetlig sammansättning med den tekniska kompetens som är lika viktig i båda fallen.

I första instans skiljer sig däremot sammansättningen i lokala divisioner både från den centrala divisionen och mellan olika divisioner och mellan olika mål. Enligt huvudregeln i Art. 6 (2) ska panelen bestå av tre juristdomare, varav två från landet i fråga och en från en gemensam, europeisk domarpool. I lokala divisioner med mindre än 50 mål/år ska i stället två domare från annat land hämtas från poolen.

Enligt huvudregeln innefattar således panelen i en lokal division inte någon teknisk domare. Men en lokal division kan enligt Art. 6 (5) begära att en fjärde, teknisk domare från poolen utses att ingå i panelen för visst mål. Bestämmelsen är en återgång till formuleringen av förslaget till domstolsavtal från mars 2009 (WD 7928-09) som i sak avviker från Council Conclusions 2009-12-04 där i punkt 17 anges att en teknisk domare *på begäran av endera parten* ska ingå i alla paneler i lokala och regionala divisioner. Föreningen kan inte se något sakligt skäl för en sådan uttunning av medverkan av tekniska domare, och det finns anledning att erinra om punkt 14 Council Conclusions:

*All panels of the local and regional divisions and the central division of the Court of First Instance should guarantee the same high quality of work and the same high level of legal and technical expertise.*

Rör ett mål både intrång och ogiltighet ska i lokala och regionala divisioner en teknisk domare ingå som fjärde medlem i panelen enligt Art. 15 (a) (2) (a).

SFIR anser inte att utvecklingen av en enhetlig gemensam praxis främjas av att domarpaneler i första instans inte kommer att ha en enhetlig och likvärdig sammansättning och kompetens. Inte heller främjas en sådan utveckling av att flest mål kan komma att handläggas av lokala divisioner i Tyskland, där processspråket kommer att vara tyska och en majoritet av nationella domare kan påverka praxis under inflytande av nuvarande tyska kompetensfördelning mellan olika nationella domstolar beträffande intrång och ogiltighet. I lokala divisioner är vidare medverkan av tekniska domare bara säkerställd i ogiltighetsmål trots att den är lika viktig i intrångsmål.

### 5. Behandlingen av ogiltighet som självständig talan respektive invändning i intrångsmål

Efter talan om intrång vid en lokal eller regional division kan svaranden enligt Art. 15 (a) (2) föra talan om ogiltigförklaring vid denna division. Domstolen har då tre alternativ: (a) att avgöra både intrång och ogiltighet, (b) att överföra ogiltighetstalan till den centrala divisionen, varvid domstolen har frihet att vilandeförklara eller att fortsätta att handlägga intrångstalan, eller (c) att överföra hela målet till den centrala divisionen, om båda parter samtycker därtill.

## SFIR

Ogiltighetstalan som inte föregås av en intrångstalan ska enligt Art. 15 (a) (3) väckas vid den centrala divisionen. Senare intrångstalan ska utan hinder därav väckas vid behörig lokal eller regional division som då avgör hur intrångs- och ogiltighetstalan ska handläggas.

Möjligheten för en lokal eller regional division att överföra hela målet till den centrala divisionen när målet gäller både intrång och ogiltighet är således beroende av båda parter samtycke. Där emot kan divisionen på eget initiativ eller på begäran av ena parten överföra ogiltighetstalan till den centrala divisionen och själv handlägga intrångsmålet. En sådan uppdelning av intrångs- och ogiltighetsfrågorna kan framstå som önskvärd för patenthavaren, när patents giltighet kan ifrågasättas på goda grunder men som olycklig för motparten när både intrång och giltighet är beroende av tolkningen av patentets skyddsomfång. Uppdelningen kommer att te sig naturlig för t.ex. tyska domare som till följd av ovan nämnda kompetensfördelning är vana att i nationell domstol avgöra intrång men inte giltighet.

Den skillnad i praxis som därmed kan antas uppkomma mellan olika lokala och regionala divisioner är avsedd och ämnad att ge möjlighet för patenthavare att välja mellan divisioner med olika praxis. Men enligt SFIR är en sådan valmöjlighet för ena parten oförenlig med enhetlighet och förutsebarhet i processordningen liksom med balansen mellan parterna.

Vidare har alternativ (b) i Art. 15 (a) (2) nackdelen att vilandeförklaring av intrångstalan medan ogiltighetstalan prövas av den centrala divisionen allvarligt kan urholka patenthavarens möjlighet att göra sin rätt gällande, och i vart fall kan vilandeförklaring av intrångstalan inte få ske utan att eventuella interimistiska yrkanden först prövats.

## 6. EU-domstolens roll i patentsystemet

För närvarande är materiell patenträtt i EU främst begränsad till direktivet om biotekniska uppfinningar (98/44/EG) och SPC-förordningarna ((EG) nr 469/2009 och nr 1901/2006) med anslutande regler om läkemedel. Även det civilrättsliga sanktionsdirektivet (2004/48/EG) är unionsrätt av relevans för patentsystemet. I övrigt är nationell patenträtt i Europa delvis harmoniserad genom EPC. Det formella utrymmet för EU-domstolen att tolka materiell patenträtt genom förhandsbesked avser därmed sådant som utgör ”unionsrätt”, inklusive bestämmelser i Avtalet om handelsrelaterade immaterialrätter som enligt domstolens praxis primärt berör de unionsrättsligt reglerade områdena men där EU också är part.

Förslaget till domstolsavtal innehåller i Art. 14f-14i regler om patents rättsverkningar som patentdomstolen ska tillämpa enligt Art. 14e (1) (a). Dessa motsvarar gällande nationell rätt men skapar en enhetlig fördragsrättslig grund för patentdomstolens rättstillämpning som idag saknas. Beträffande patents beviljande och giltighet finns en sådan grund redan i EPC som ska tillämpas av patentdomstolen, Art. 14e (1) (c). Reglerna i Art. 14f-14i gäller endast europeiska patent. För europeiska patent med enhetligt skydd finns likalydande regler i Art. 6-8 i förslaget till förordning om fördjupat samarbete, som är en EU-rättsakt. (I förordningen finns däremot inte någon motsvarighet till Art. 14i om nationell förärvrätt.)

Att förordningens regler om rättsverkan av europeiska patent med enhetligt skydd blir unionsrätt står klart, medan det är oklart beträffande motsvarande regler i domstolsavtalet, som inte är en

## SFIR

EU-rättsakt. Om de senare inte är unionsrätt blir det en skillnad mellan mål om europeiska patent med enhetligt skydd och mål om europeiska patent i fråga om patentdomstolens självständiga tolkning av reglerna om patents rättsverkan och skyldigheten att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen beträffande tolkningen. Det skulle få betydelse om målen i patentdomstolen, som kan antas, i vart fall under lång tid i huvudsak kommer att gälla europeiska patent och rättspraxis därför utbildas utan förhandsbesked från EU-domstolen. Att olika domstolar får det yttersta ansvaret för tolkningen av olika delar av patentsystemet, kan med hänsyn till sambandet mellan giltighet och skyddsomfång enligt SFIRs mening äventyra konsistensen i systemet.

Med hänsyn till behovet av enhetlig rättstillämpning är EU-domstolens tolkningsroll ett nödvändigt element i unionsrätten som tillämpas av nationella domstolar med skilda högsta instanser. Att det på patentområdet skapas en övernationell specialdomstol i två instanser som svarar för enhetlighet i rättstillämpningen kan antas innebära att det normalt inte finns något sakligt behov av att EU-domstolens tolkningsroll utvidgas utöver vad den redan är på patentområdet. Det ska också beaktas att en utvidgad roll för EU-domstolen beträffande tolkningen av materiell patenträtt får oundvikliga tids- och kostnadsmissiga konsekvenser för handläggningen av mål där tolkningsfrågor aktualiseras och medför att den ökade snabbhet i processen som är ett avgörande syfte med en gemensam processordning inte kan uppnås.

### 7. Domstolsavgifter

Av avgörande betydelse är också kostnadsaspekterna på den gemensamma patentdomstolen, och utan att kostnadsbildningen är klar kan konsekvenserna av domstolssystemets utformning inte värderas.

Patentdomstolens budget ska enligt Art. 18 finansieras med domstolens egna inkomster i form av domstolsavgifter och andra (ospecificerade) inkomster. Budgeten ska enligt Art. 19 täcka driftskostnaderna med den inskränkningen att stater som sätter upp en lokal division ska tillhandahålla nödvändiga faciliteter för denna.

Detta innebär en förändring i förhållande till 2009 års förslag till domstolsavtal som stadgade att budgeten förutom av egna inkomster skulle finansieras av bidrag från EU (och deltagande stater som inte var EU-medlemmar). I stället stadgas nu i Art. 18 (4) att de medverkande staterna ska lämna speciella finansiella bidrag ("*shall remit to it special financial contributions*") om budgeten inte kan balanseras med patentdomstolens egna intäkter. Formuleringen förefaller innebära ett ökat krav på självfinansiering, även om Art. 18 (3) oförändrat stadgar att domstolsavgifterna ska bestämmas på en sådan nivå att rätt balans säkerställs mellan principen om rimlig tillgång till rättvisa och ett adekvat bidrag från parterna till patentdomstolens kostnader.

Även utan en kalkyl av patentdomstolens kostnader är det uppenbart att dessa kan väntas bli höga. Domstolsavgifterna kan därför också väntas bli höga. Domstolsavgifterna kan enligt tysk modell komma att variera med processföremålets värde, men nivån kan ändå bli så hög att SMEs inte kommer att ha råd att utnyttja systemet och särskilt inte med hänsyn till att ombudskostnader i patentdomstolen också kan förväntas bli högre än vid nationell domstol. Den avsedda och angelägna förbättringen av tillgången till rättvisa för SMEs, "*which have difficulties to enforce their patents and to defend themselves against unfounded claims and patents which should be revoked*", kommer då inte att uppnås ens om processordningen blir ytterst effektiv. Enligt föreningen

## SFIR

räcker det därför inte med principbestämmelsen i Art. 18 (3) utan behövs ett konkret förslag till domstolsavgifter för att kunna bedöma effekten av förslaget.

Detta remissvar har utformats av en remissgrupp ledd av advokat Örjan Grundén, diskuterats i SFIR:s styrelse den 31 augusti och där antagits enhälligt. Det expedieras av ordföranden

Stockholm den 31 augusti 2011

*Marianne Levin*

Marianne Levin  
Professor, jur. dr, fil. dr *h.c.*  
Ordförande SFIR