

SFIR

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR
INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
Att. Hovrättsassessor Jonas Pontén

Remiss: Kommissionens konsultation om framtidens patent-policy i Europa (Ju2006/648/L3)

Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd (SFIR) har getts möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens ”Questionnaire on the patent system in Europe”.

SFIR har tagit del av ett yttrande som organisationen Svenskt Näringsliv lämnat in till Kommissionen. Det som där förs fram kan SFIR i allt väsentligt ansluta sig till. I några av de frågor som aktualiseras kan det finnas olika åsikter inom SFIR:s medlemskrets. Särskilt gäller detta frågor om språkregim och krav på översättning.

Section 1 - Basic principles and features of the patent system

The idea behind the patent system is that it should be used by businesses and research organisations to support innovation, growth and quality of life for the benefit of all in society. Essentially the temporary rights conferred by a patent allow a company a breathing-space in the market to recoup investment in the research and development which led to the patented invention. It also allows research organisations having no exploitation activities to derive benefits from the results of their R&D activities. But for the patent system to be attractive to

ORDFÖRANDE

Professor Marianne Levin
Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 STOCKHOLM
Tel: 08-16 25 44
Fax: 08-612 41 09

SEKRETERARE

Advokat Magdalena Bergvall
RydinCarlsten Advokatbyrå AB
Box 1766
111 87 STOCKHOLM
Tel: 08-463 39 00
Fax: 08-611 48 50

SKATTMÄSTARE

Advokat Jonas Gulliksson
Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB
Box 4171
203 13 MALMÖ
Tel: 040-664 44 00
Fax: 040-23 17 65

KLUBBMÄSTARE

Jur kand Sanna Wolk
Juridiska Fakulteten
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Tel. 08-674 72 56
Fax. 08-612 41 09

its users and for the patent system to retain the support of all sections of society it needs to have the following features:

- clear substantive rules on what can and cannot be covered by patents, balancing the interests of the right holders with the overall objectives of the patent system*
- transparent, cost effective and accessible processes for obtaining a patent*
- predictable, rapid and inexpensive resolution of disputes between right holders and other parties*
- due regard for other public policy interests such as competition (anti-trust), ethics, environment, healthcare, access to information, so as to be effective and credible within society.*

1.1 Do you agree that these are the basic features required of the patent system?

SFIR ställer sig bakom Kommissionens uppräknning av vad som bör känneteckna ett väl fungerande patentsystem. Frågan är om någon intressent finns som skulle ifrågasätta dess rimlighet.

Bekymret är att enigheten lätt sviktar när principerna ska konkretiseras i rättsregler. Till exempel kan påminnas om att ingen EU-medlemsstat har ifrågasatt att kostnaderna för europeiska patent måste ner. Ändå har en del av staterna förkastat Londonöverenskommelsen och i förhandlingarna om gemenskapspatent ställt långtgående krav på översättning.

SFIR vill också påpeka att patentlagstiftningen som sådan är mindre väl lämpad för reglering av hur motstående allmänna intressen (fri konkurrens, miljöskydd, hälsovård, biologisk mångfald etc.) ska kunna påverka möjligheterna att få och utöva patent. Sådana intressen måste naturligtvis kunna göras gällande, men det ligger ett värde i att hålla patentlagstiftningen neutral, jfr SFIR:s kommentarer under 1.3 nedan.

1.2 Are there other features that you consider important?

I Kommissionens fyra strecksatser nämns inte uttryckligen kravet på kvalitet i prövningen av patentansökningar. För tilltron till patentsystemet är det av största betydelse att patenthavarna kan förlita sig på bästa möjliga nyhetsgranskning och patenterbarhetsbedömning.

SFIR vill också hålla fram konsulternas viktiga roll i patentsystemet. Regelverk och ärendeprocesser har hög komplexitet. Mindre företag och enskilda uppfinnare kan ha svårt att utforma patentansökningar och kommunicera med myndigheten utan hjälp av sakkunniga experter. För att ombudskostnaderna ska kunna hållas på rimlig nivå är det väsentligt att ett tillräckligt antal konsulter erbjuder sina tjänster i konkurrens.

SFIR bedömer att rekryteringen till patentombudsbranschen nu är otillräcklig. Delvis kan det bero på att marknaden för ombudstjänster är begränsad till det egna landet. I dag gäller i många europeiska länder krav på inhemsk auktorisation. Ökade möjligheter att verka utomlands kan förväntas göra ombudsycket mer attraktivt. Med stöd av en svensk, offentligrättsligt sanktionerad, examen skulle svenska patentkonsulter kunna uppträda inför utländska myndigheter, utan krav på medverkan av lokala ombud. SFIR anser det motiverat att en ordning för – frivillig – auktorisation av patentkonsulter introduceras i Sverige.

1.3 How can the Community better take into account the broader public interest in developing its policy on patents?

Innehavare av patenträttigheter kan naturligtvis inte räkna med att alltid fritt kunna utöva dem utan hänsyn till konkurrerande allmänna intressen. Men patentlagstiftningen är i allmänhet inte särskilt lämpad för reglering av sådana intressekonflikter. Som exempel kan tas bioteknikdirektivets förbud mot vissa patent på förfaranden som kan förorsaka djur lidande. I grunden är det rimligt att sådana förfaranden inte ska få förekomma, men det är inte med självklarhet patenthandläggarna som ska göra den nödvändiga intresseavvägningen inom ramen för sin patenterbarhetsprövning. Frågor om inskränkning i rätten att utöva ett patent bör hellre hanteras enligt särskilda regelverk. Patentlagstiftningen bör så långt möjligt hållas neutral. I fall då behov uppstår av EG-rättslig harmonisering om åtgärder som på något sätt kan inskränka utövningen av patenträttigheter, bör Kommissionen i första hand anvisa lösningar som inte kräver ändringar i patentlagstiftningen.

Frågan om hur förståelsen för patentskydd ska kunna ökas är svårhanterad. Immaterialrättens motståndare har lättare att få allmänhetens sympati för kritik mot sådant som ”patent på liv” och patent som inskränker den fria tillgången till datorprogram.

En viktig uppgift för Kommissionen måste vara att offensivt verka för informationsspridning om patentsystemets nytta och legitimitet. För sådana insatser bör Kommissionen kunna samverka med nationella myndigheter och andra intressenter.

Kunskapsspridningen måste vara slagkraftig men balanserad. Det kan i själva verket ligga ett goodwillvärde i budskapet att patenthavare i vissa fall måste tåla inskränkningar i utövandet av sina rättigheter, att EG-rätten ger Kommissionen medel att gå till rätta med dem som använder sig av patenträttigheter så att konkurrensstörningar uppstår.

Section 2 – The Community patent as a priority for the EU

The Commission's proposals for a Community patent have been on the table since 2000 and reached an important milestone with the adoption of the Council's common political approach in March 2003. The disagreement over the precise legal effect of translations is one reason why final agreement on the Community patent regulation has not yet been achieved. The Community patent delivers value-added for European industry as part of the Lisbon agenda. It offers a unitary, affordable and competitive patent and greater legal certainty through a unified Community jurisdiction. It also contributes to a stronger EU position in external fora and would provide for Community accession to the European Patent Convention (EPC). Calculations based on the common political approach suggest a Community patent would be available for the whole of the EU at about the same cost as patent protection under the existing European Patent system for only five states.

2.1 By comparison with the common political approach, are there any alternative or additional features that you believe an effective Community patent system should offer?

En ordning för gemenskapspatent, dvs. ett europeiskt patent med obligatorisk giltighet i hela EU-territoriet och med enhetlig rättsverkan där, kan naturligtvis ses som logisk för genomförande av den inre marknaden. Å andra sidan visar näringslivets reaktioner på de upplägg som hittills presenterats att gemenskapspatentet inte är något självändamål. SFIR varnar för att en gemenskapspatentförordning drivs igenom av rent doktrinära hänsyn. Systemet måste ge reellt mervärde för användarna.

Den politiska överenskommelsen från mars 2003 motsvarar inte förväntningarna på en patentordning med karakteristika som anges i avsnitt 1.1. Villkoret att patentkrav ska översättas till samtliga medlemsspråk leder till kostnader som verkar avskräckande, inte minst för de små och medelstora företag som gemenskapspatentet särskilt skulle vara till nytta för. Och att ställa krav på att sådana kravöversättningar ska ha rättsverkan innebär att principen att gemenskapspatent ska ge ett enhetligt skydd inom hela EU åtsidosätts, eftersom ett extremfall skulle kunna ge 20 olika legalt giltiga lydelse av patentkraven i ett enda gemenskapspatent. En gemensam europeisk domstolsordning är en viktig beståndsdel i systemet, men konstruktionen har brister. Särskilt otillfredsställande är att inga garantier ges för att teknisk expertis kommer att ingå i domstolen.

SFIR ser det som olämpligt att i gemenskapspatentförordningen skriva in en rätt för alla nationella patentverk att medverka i hanteringen av ansökningar om gemenskapspatent. Det kan i och för sig vara rimligt att EPO i viss utsträckning drar nytta av kvalificerade handläggaresurser utanför den egna organisationen. Men förutsättningarna för arbetsdelning bör inte knytas särskilt till gemenskapspatent utan ses i ett vidare sammanhang. I den mån ”outsourcing” ska förekomma måste arbetet utföras under EPO:s ansvar, baseras på strikta kriterier för säkring av enhetlig kvalitet och i första hand anförtros de myndigheter som uppfyller minimikraven enligt regel 36 PCT.

Section 3 – The European Patent System and in particular the European Patent Litigation Agreement

Since 1999, States party to the European Patent Convention (EPC), including States which are members of the EU, have been working on an agreement on the litigation of European patents (EPLA). The EPLA would be an optional litigation system common to those EPC States that choose to adhere to it. The EPLA would set up a European Patent Court which would have jurisdiction over the validity and infringements of European patents (including actions for a declaration of noninfringement, actions or counterclaims for revocation, and actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application). National courts would retain jurisdiction to order provisional and protective measures, and in respect of the provisional seizure of goods as security. Some of the states party to the EPC have also been tackling the patent cost issues

through the London Protocol which would simplify the existing language requirements for participating states. It is an important project that would render the European patent more attractive.

The European Community is not a party to the European Patent Convention. However there is Community law which covers some of the same areas as the draft Litigation Agreement, particularly the "Brussels" Regulation on Recognition and Enforcement of Judgments (Council Regulation no 44/2001) and the Directive on enforcement of intellectual property rights through civil procedures (Directive 2004/48/EC). It appears that there are three issues to be addressed before EU Member States may become party to the draft Litigation Agreement:

(1) the text of the Agreement has to be brought into line with the Community legislation in this field

(2) the relationship with the EC Court of Justice must be clarified

(3) the question of the grant of a negotiating mandate to the Commission by the Council of the EU in order to take part in negotiations on the Agreement, with a view to its possible conclusion by the Community and its Member states, needs to be addressed.

3.1 What advantages and disadvantages do you think that pan-European litigation arrangements as set out in the draft EPLA would have for those who use and are affected by patents?

Den som har patentskydd i flera länder löper risk att behöva hävda sin rätt i parallella domstolstvister. Utsikten att få tillgång till en gemensam domstol för prövning av tvister om europeiska patent har varit ett viktigt incitament för en gemenskapspatentordning.

Det har funnits skäl att räkna med att överlåtelse av nationell domsrätt skulle lättare kunna genomföras inom ramen för EG-rättsordningen än via en särskild fördragslösning. Å andra sidan skulle en europeisk patentdomstol fristående från EG-domstolen kunna bättra skräddarsys, särskilt med hänsyn till en ändamålsenlig språkregim och till behovet av teknisk expertis. Förhandlingarna om EPLA har så till vida varit framgångsrika.

Förhandlingarna om gemenskapspatentet har gått i stå. Innehållet i den politiska kompromissen från mars 2003 avvisas på viktiga punkter av användarna. Näringslivets misstro gäller bl.a. den föreslagna gemenskapspatenträtten.

I det uppkomna läget bör Kommissionen medverka till att EPLA kan slutförhandlas i en diplomatkonferens. De formella hinder för en ändamålsenlig domstolsordning som Kommissionen hittills har hänvisat till bör vara möjliga att komma förbi med god politisk vilja.

Det är angeläget att EPLA får en utformning som gör det möjligt för en vid krets av EPC-stater att ansluta sig utan dröjsmål.

Regionala avdelningar bör kunna underlätta för medlemsstaterna att acceptera domstolssystemet. En viss lokal närvaro är för övrigt önskvärd för det särskilda ändamålet att nationella domare ska kunna tjänstgöra i EPLA.

En naturlig utgångspunkt bör vara att EPLA konstrueras så att domstolen framöver kan utnyttjas också för tvistlösning om gemenskapspatent. Det är med andra ord önskvärt att EPLA kan inkorporeras i den rättsakt för gemenskapspatent som EU-staterna senare kan komma att enas om. En situation med ett domstolssystem för europeiska patent i allmänhet och en annorlunda utforma domstolsordning särskilt för den kategori av europeiska patent som är designerade för EU kan inte försvaras med rationella argument.

3.2 Given the possible coexistence of three patent systems in Europe (the national, the Community and the European patent), what in your view would be the ideal patent litigation scheme in Europe?

SFIR utgår från att mål om nationella patent även i fortsättningen ska prövas av nationella domstolar, i Sverige exklusivt av Stockholms tingsrätt. I den mån det behövs bör initiativ tas för harmonisering av ländernas processordningar.

När det gäller europeiska patent anser SFIR, som framgår av svaret under 3.1, att en och samma gemensamma specialdomstol bör ha domsrätt, oavsett om tvisten rör gemenskapspatent eller andra patent som meddelats av Europeiska patentverket.

Tekniska ledamöter bör undantagslöst ingå i de domstolar, både nationella och sameuropeiska, som prövar mål om patent.

Section 4 – Approximation and mutual recognition of national patents

The proposed regulation on the Community patent is based on Article 308 of the EC Treaty, which requires consultation of the European Parliament and unanimity in the Council. It has been suggested that the substantive patent system might be improved through an approximation (harmonisation) instrument based on Article 95, which involves the Council and the European Parliament in the co-decision procedure with the Council acting by qualified majority. One or more of the following approaches, some of them suggested by members of the European Parliament, might be considered:

(1) Bringing the main patentability criteria of the European Patent Convention into Community law so that national courts can refer questions of interpretation to the European Court of Justice. This could include the general criteria of novelty, inventive step and industrial applicability, together with exceptions for particular subject matter and specific sectoral rules where these add value.

(2) More limited harmonisation picking up issues which are not specifically covered by the European Patent Convention.

(3) Mutual recognition by patent offices of patents granted by another EU Member State, possibly linked to an agreed quality standards framework, or "validation" by the European Patent Office, and provided the patent document is available in the original language and another language commonly used in business.

To make the case for approximation and use of Article 95, there needs to be evidence of an economic impact arising from differences in national laws or practice, which lead to barriers in the free movement of goods or services between states or distortions of competition.

4.1 What aspects of patent law do you feel give rise to barriers to free movement or distortion of competition because of differences in law or its application in practice between Member States?

Vad som framför allt kan ses som ett systemfel är den geografiska fragmentiseringen av tvistlösningsfunktioner. Europeiska patentverket har fått behörighet att suveränt pröva patentansökningar, men när patentet väl meddelats är det varje designerad konventionsstat som har domsrätt. Problemet är då inte bara knutet till risken för att domstolar i olika länder kommer till motstridiga avgöranden om intrång och ogiltighet. Det är också en uppenbar nackdel för en mindre kapitalstark part att behöva agera i parallella processer.

4.2 To what extent is your business affected by such differences?

(Frågan saknar relevans för SFIR).

4.3 What are your views on the value-added and feasibility of the different options (1) – (3) outlined above?

(1) EG-domstolens kompetens i mål som rör tillämpning av materiell patenträtt kan ifrågasättas. Mervärdet av en ökad roll för EG-domstolen kan inte anses särskilt stort så länge tekniska experter inte har säte i rätten.

(2) Den materiella patenträtten är i hög grad harmoniserad i Europa. I Sverige har Regeringsrätten och Högsta domstolen uttryckligen slagit fast att EPO:s praxis ska vara vägledande här. SFIR kan inte se några självklara områden där EG-rättsliga harmoniseringsinsatser skulle på något avgörande sätt gynna patentintressenternas ställning.

(3) En ordning för ömsesidigt erkännande av nationella patent tillbakavisas av SFIR. Ett krav på medlemsstaterna att ge rättskraft åt andra staters beslut i patentärenden ökar inte tilltron till patentsystemet.

En annan sak är att patentombud och andra konsulter på det immaterialrättsliga området bör kunna ges rätt att, på grundval av sin behörighet att verka i hemlandet, uppträda i ärenden hos

patentmyndigheter och rättsinstanser i andra EU-stater. Kommissionen bör verka för sådant ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer.

Detta yttrande har utformats av en remissgrupp bestående av chefsjuristen Per Holmstrand, civilingenjören Ivan Hjertman och juristen Louise Wallin i samråd med föreningens ordförande, professor Marianne Levin. Det har kommunicerats till föreningens styrelse.

Stockholm den 10 april 2006

Magdalena Bergvall