



VINGE

Praxisdagen 2026 – avgöranden från UPC

Malin Malm Waerme

Disposition

- I. Förberedelse till patentinträång
- II. Utbudande, ansvar och proportionalitet m.m.
- III. Giltighet – avsteg från problemlösningsmetoden
- IV. UPC:s behörighet
- V. Anti-suit injunctions

Förberedelse till patentintrång

Boehringer Ingelheim v. Zentiva (UPC_CoA_446/2025 – 13 augusti 2025)

21 december 2005

30 augusti 2024

6 december 2024

21 december 2025

Boehringers
patentansökan för
nintedanib beviljas

Zentiva erhåller
marknadsgodkännande
för generiska
produkter innehållande
nintedanib

Beviljad PEP
(Prior
Evaluation
Procedure)
(motsvarande
beviljande att
ingå i pris- och
förmånssyste
m)

Patentet löper ut

Förberedelse till patentintrång

Boehringer Ingelheim v. Zentiva (UPC_CoA_446/2025 – 13 augusti 2025)

- Art. 62(1) och (4) UPCA möjliggör interimistiskt förbud vid “*omedelbart förestående intrång*”.

*“46. The Court of Appeal agrees with **Boehringer Ingelheim’s** contention that a situation of imminent infringement may be characterised by certain circumstances which **suggest that the infringement has not yet occurred, but that the potential infringer has already set the stage for it to occur.** The infringement is only a matter of starting the action. The preparations for it have been fully completed. These circumstances must be assessed on a case-by-case basis.*

*47. In the context of marketing of generics, **the mere application for a marketing authorisation by a generics company does not amount to an imminent infringement**, nor does the grant of such an authorisation create one.*

*48. **Completion of the national procedures for health technology assessment, pricing and reimbursement for a generic medicine can amount to an imminent infringement.** The assessment must be made with due regard to the national regulatory and legislative context and considering the circumstances of the case.”*

Förberedelse till patentintrång

Boehringer Ingelheim v. Zentiva (UPC_CoA_446/2025 – 13 augusti 2025)

- Domstolen beaktade patenthavarens möjligheter att bevaka att intrångsprodukter inte kommer ut på marknaden innan patentet löper ut.
 - I praktiken var det bara för Zentiva att meddela att läkemedlet var tillgängligt.

*“62. [...] what seems to be particular for Portugal is that **the originator (here Boehringer Ingelheim) has no way to ascertain from time to time if the generics are on the Portuguese market or are soon to be launched.** [...].”*

*“77. The Court of Appeal finds it more likely than not that the PEP approval by the national authority means that **Zentiva can offer the generics to public hospitals in Portugal without any further administrative steps or procedures.** The evidence so far does not support that there is anything in place nationally but self-restraint on Zentiva’s side to prevent it from taking part in public procurement procedures, direct awards or prior consultations, acts that would likely constitute infringement by offering the products.”*

- Interimistiskt förbud i alla 17 medlemsstater även om Zentiva inte gjort sig skyldig till förberedelse i samtliga stater (fanns inte ens marknadsgodkännanden utanför Portugal).



Utbjudande, ansvar och proportionalitet m.m.

Philips v. Belkin (UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025, UPC_CoA_683/2024 – 3 oktober 2025)

- Philips väckte talan mot Belkin GmbH, Belkin International Inc. och Belkin Limited, två styrelseledamöter samt en VD avseende intrång i Philips patent (SEP).
- Belkin genstämde om ogiltighet.
- Lokala divisionen i München:
 - Biföll Philips talan avseende intrång och en del av de yrkade åtgärderna som förbuds föreläggande (i alla länder där patentet har verkan) och skadestånd.
 - Ledamöterna ansågs ansvariga som mellanhänder (art. 63(1) UPCA).
 - Philips yrkande om produktåterkallning avslogs.
 - Såväl Philips som Belkin överklagade den lokala divisionens dom.
- Court of Appeal fann att patentet var giltigt och att intrång förelåg och biföll Philips yrkanden om förbud, skadestånd och återkallelse.

Utbjudande, ansvar och proportionalitet m.m.

Philips v. Belkin (UPC Court of Appeal – 3 oktober 2025)

- ***Effekten av tidigare nationella avgöranden***
 - UPC är inte bunden av tidigare nationella avgöranden avseende en nationell del av EP-patentet.
 - Tidigare dom från Düsseldorf Regional Court mellan Philips och ett av Belkin-bolagen (icke-intrång).
 - Ej exakt samma parter, enbart aktiviteter i Tyskland hade beaktats = ej *res judicata*.
 - Nationella avgöranden prekluderar inte UPC avgöranden avseende samma EP-patent som täcker andra medlemsstater.
 - UPCs avgörande kan dock inte omfatta samma *sak* som ett tidigare nationellt avgörande.
 - Det Belkin-bolag som var part av det tidigare tyska målet omfattades inte av UPC:s förbud mot intrångsgörande aktiviteter i Tyskland pga. den tidigare nationella domen.

Utbjudande, ansvar och proportionalitet m.m.

Philips v. Belkin (UPC Court of Appeal – 3 oktober 2025)

- ***Innebörden av ”utbudande”***

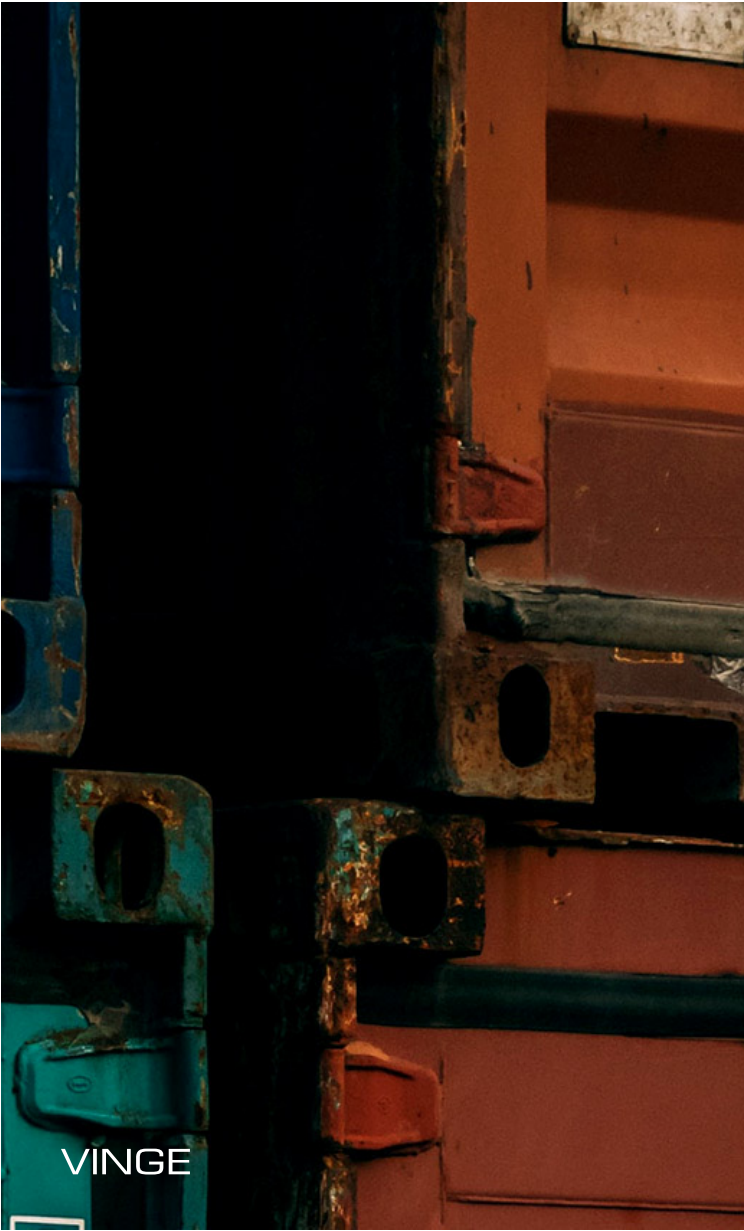
- Begreppet utbudande enligt artikel 25(a) UPCA ska tolkas autonomt och förstås i ekonomisk mening (ej juridisk mening att bindande avtalserbudande ska ha kommit till stånd).
 - Det räcker att presentera en produkt på sådant sätt att mottagaren kan lämna ett erbjudande om överlåtelsen av produkten ifråga.
 - Detaljer som pris, eller att ha leveransberedskap krävs inte, istället → utbudande kan utgöras av handlingar som föregår ett avtal, och som kan leda till att patenthavaren går miste om affärer.
 - Utbudande innebär även att ett online-erbjudande kan utgöra intrång i flera medlemsstater även utan att något avtal slutits i just den staten.
 - Belkin International Inc.s landsspecifika webbplatser – belkin.com/nl, belkin.com/fr, belkin.com/it – ansågs innebära intrång i de berörda områdena, även om webbplatserna länkade till externa återförsäljare (t.ex. Amazon, MediaMarkt). Äganderätten till domänen och produktpresentationen räckte för att tillskriva Belkin International Inc. ansvaret.

Utbjudande, ansvar och proportionalitet m.m.

Philips v. Belkin (UPC Court of Appeal – 3 oktober 2025)

- ***Innebörden av intrångsgörare***

- Begreppet ***intrångsgörare*** i artiklarna 25 och 63 UPCA ska tolkas autonomt enligt UPCA:s eget regelverk, inte mot nationella regler.
- ”Intrångsgörare” kan inkludera VD:ar och styrelseledamöter (såsom anstiftare, medgärningsman eller medverkare) men inte automatiskt genom dess position/ställning. Ej mellanhand.
- Personligt ansvar uppstår när ledamotens handlingar går utöver normala ledningsuppgifter, t.ex. att avsiktligt använda företaget som ett medel för att begå intrång eller att medvetet tolerera intrång trots att det är möjligt och rimligt att förhindra det. Krävs medvetenhet att användningen är olaglig. Kan förlita sig på kompetent juridisk rådgivning.
- Domstolen verkar ej beakta arbetsrättsliga eller aktiebolagsrättsliga nationella regler.



Utbjudande, ansvar och proportionalitet m.m.

Philips v. Belkin (UPC Court of Appeal – 3 oktober 2025)

- ***Korrigeringsåtgärder och proportionalitet (art. 64 UPCA)***

- Domstolen klargjorde att art. 64 UPCA ger en materiell rättighet och inte bara en diskretionär befogenhet.
- Återkallande och borttagande är huvudregeln (om sökanden begär det).
- Svaranden har bevisbördan för att visa att åtgärderna är oproportionerliga. Det faktum att sådana åtgärder är betungande eller stör kundrelationerna gör dem inte i sig oproportionerliga.
- Om inte intrånget är mindre eller intrångsgöraren på ett trovärdigt sätt åtar sig att neutralisera det, måste återkallande, borttagande och förstöring förordnas.

Giltighet – UPC:s avsteg från problemlösningsmetoden

Amgen v. Sanofi och Meril v. Edwards (25 november 2025)

- 2,5 år efter UPCs öppnande har kom Court of Appeal med klargörande i två separata avgöranden kring bedömning av uppfinningshöjd.
- Lokala divisioner har tillämpat olika metoder för bedömning av uppfinningshöjd där vissa i stort har utgått från EPO:s problemlösningsmetod, medan andra har använt sig av en alternativ mer holistisk metod.
- Court of Appeals avgöranden den 25 november 2025:
 - *Amgen v. Sanofi and Regeneron* (UPC_CoA_528/2024 och UPC_CoA_529/2024)
 - *Meril v. Edwards* (UPC_CoA_464/2024, UPC_CoA_530/2024, APL_1926/2025, UPC_CoA_21/2025, UPC_CoA_457/2024, UPC_CoA_532/2024, UPC_CoA_27/2025, UPC_CoA_458/2024 och UPC_CoA_533/2024)



Giltighet – UPC:s avsteg från problemlösningsmetoden

Amgen v. Sanofi och Meril v. Edwards (25 november 2025)

- UPC gjorde en helhetsbedömning av patentkraven i förhållande till uppfinningshöjd och slog fast att det måste bedömas genom en process som kan delas upp i tre steg:

1. Identifiering av uppfinningsobjektet, dvs. det *objektiva problemet*.

- Ska bedömas utifrån fackmannens och dennes allmänna kunskap vid ansökningsdagen.
- Vad är uppfinningens bidrag till den kända tekniken utifrån patentkravet som helhet i ljuset av patentbeskrivningen och den tekniska läran.
- Problemet definieras inte mot bakgrund av närmast liggande känd teknik (till skillnad från EPO).

Giltighet – UPC:s avsteg från problemlösningsmetoden

Amgen v. Sanofi och Meril v. Edwards (25 november 2025)

2. Val av realistiska utgångspunkter – i det relevanta teknikområdet.

- Det relevanta teknikområdet är det område där problemet kan lösas liksom andra områden där samma eller liknande problem uppstår och som fackmannen måste förväntas känna till.
- En utgångspunkt är realistisk om det hade varit av intresse för fackmannen som vill lösa det objektiva problemet, exempelvis om det avslöjar flera särdrag som är liknande dem som uppfinningen identifierar och/eller om det adresserar samma eller liknande problem.
- Det kan finnas mer än en realistisk utgångspunkt och uppfinningen måste vara innovativ i relation till samtliga.

Giltighet – UPC:s avsteg från problemlösningsmetoden

Amgen v. Sanofi och Meril v. Edwards (25 november 2025)

3. Utvärdering av om det är *närliggande (obvious)* för en fackman att komma fram till den påstådda lösningen.

- *“The skilled person has **no inventive skills and no imagination** and requires a pointer or motivation that, starting from a realistic starting point, directs it to implement a next step in the direction of the claimed invention. As a general rule, a claimed solution must be considered not inventive / obvious when the skilled person would take the next step prompted by the pointer or as a matter of routine, and arrive at the claimed invention.”*
 - *“A claimed solution is obvious if the skilled person **would [inte could]** have taken the next step in expectation of finding an envisaged solution of his technical problem. This is generally the case when the results of the next step were **clearly predictable**, or where there was a **reasonable expectation of success**.”*
 - *“A reasonable expectation of success implies the ability of the skilled person to predict rationally, on the basis of scientific appraisal of the known facts before a research project was started, the successful conclusion of that project within acceptable time limits.”*
 - *“Envisaged **practical or technical difficulties** as well as the **costs** involved in testing whether the desired result will be obtained when taking a next step may also withhold the skilled person from taking that step.”*
- Innebär anknytningen till ”rationellt förutsebart” en potentiellt en högre tröskel för vad som anses vara ”reasonable expectation of success”?

Giltighet – UPC:s avsteg från problemlösningsmetoden

Amgen v. Sanofi och Meril v. Edwards (25 november 2025)

3. Utvärdering av om det är *närliggande (obvious)* för en fackman att komma fram till den påstådda lösningen (forts.).

- *”The claimed solution is obvious when at the relevant date the skilled person, starting from a realistic starting point in the state of the art in the relevant field of technology, wishing to solve the objective problem, **would (and not only: could) have arrived at the claimed solution.**”*
- *“The skilled person has **no inventive skills and no imagination and requires a pointer or motivation that, starting from a realistic starting point, directs it to implement a next step in the direction of the claimed invention.** As a general rule, a claimed solution must be considered not inventive / obvious when the skilled person would take the next step prompted by the pointer or as a matter of routine, and arrive at the claimed invention.”*
- *“A claimed solution is obvious if the skilled person **would have taken the next step in expectation of finding an envisaged solution of his technical problem.** This is generally the case when the results of the next step were **clearly predictable**, or where there was a **reasonable expectation of success.**“*
- Bevisbördan åvilar den som påstår ogiltighet MEN om patenthavaren “*sufficiently substantiates*” osäkerheter eller praktiska svårigheter går bevisbördan över på motparten att visa att dessa osäkerheter eller svårigheter inte skulle hindra fackmannens rimliga förväntan om framgång.

Behörighet

Fives v. REEL (UPC_CoA_30/2024 - 16 januari 2025)

Före UPCA:s ikraftträdande:

Tyskt avgörande avseende REELs intrång i den tyska delen av Fives EP patent.

⇒ Intrång

⇒ Fastställelse av skadeståndsskyldighet.

Local division i Hamburg:

⇒ UPC inte behörig.

⇒ Art. 32(1)(a) UPCA ger behörighet endast efter det att en tidigare talan om patentintrång väckts vid UPC.

Erkännande av en nationell dom om skadestånd kan inte fastställa UPC:s behörighet att döma ut skadestånd.

9 augusti 2022

8 augusti 2023

17 november 2023

Fives väckte fullgörelsetalan mot REEL vid UPC avseende omfattning av skadeståndet.

REEL invände att UPC inte var behörig.

Behörighet

Fives v. REEL (UPC_CoA_30/2024 – 16 januari 2025)

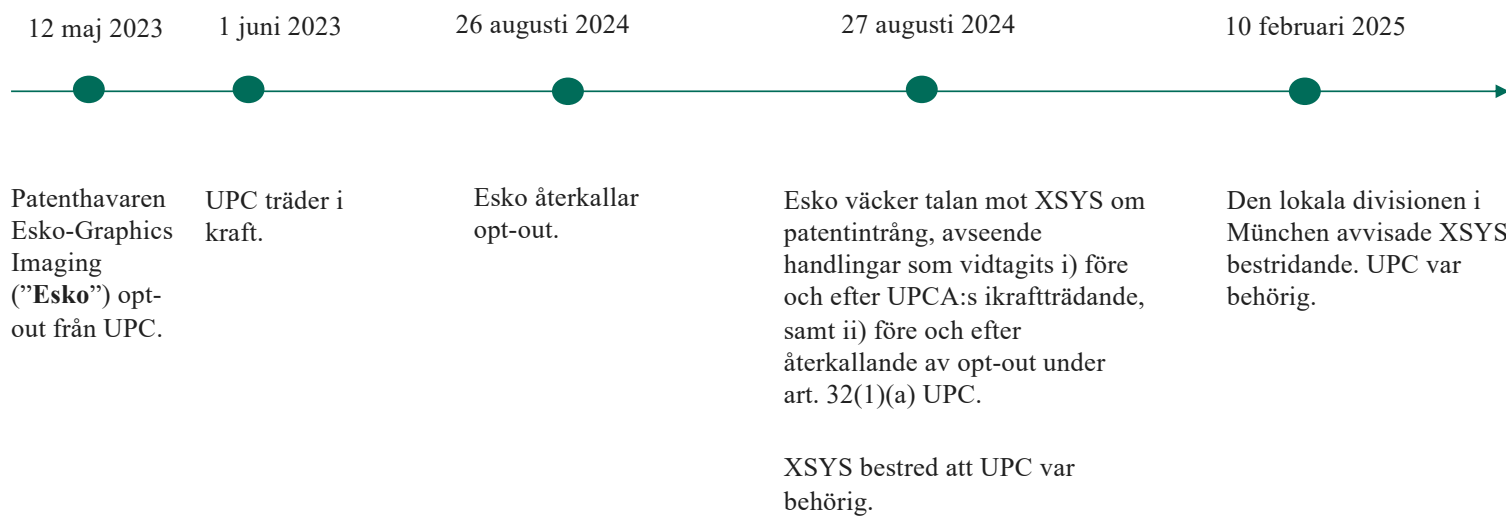
- **Court of Appeals slutsatser:**
 - UPC behörighet omfattar en separat talan avseende skadestånd efter det att en domstol i en avtalsslutande medlemsstat har fastställt att ett europeiskt patent har åsidosatts och att intrångsgöraren i princip är skyldig att betala skadestånd.
 - Domstolen kommer emellertid behöva fastställa att det finns en giltig nationell dom avseende intrång.
 - UPC behörighet omfattar intrång och skadeståndsskyldighet som hänför sig till tiden före UPCA:s ikraftträdande den 1 juni 2023, så länge det europeiska patent som åberopas ännu inte har upphört att gälla vid den tidpunkten.



Behörighet

XSYS v. Esko-Graphics Imaging (UPC_CoA_156/2025 – 2 juni 2025)

EP 3 742 231



Behörighet

XSYS v. Esko-Graphics Imaging (UPC_CoA_156/2025 – 2 juni 2025)

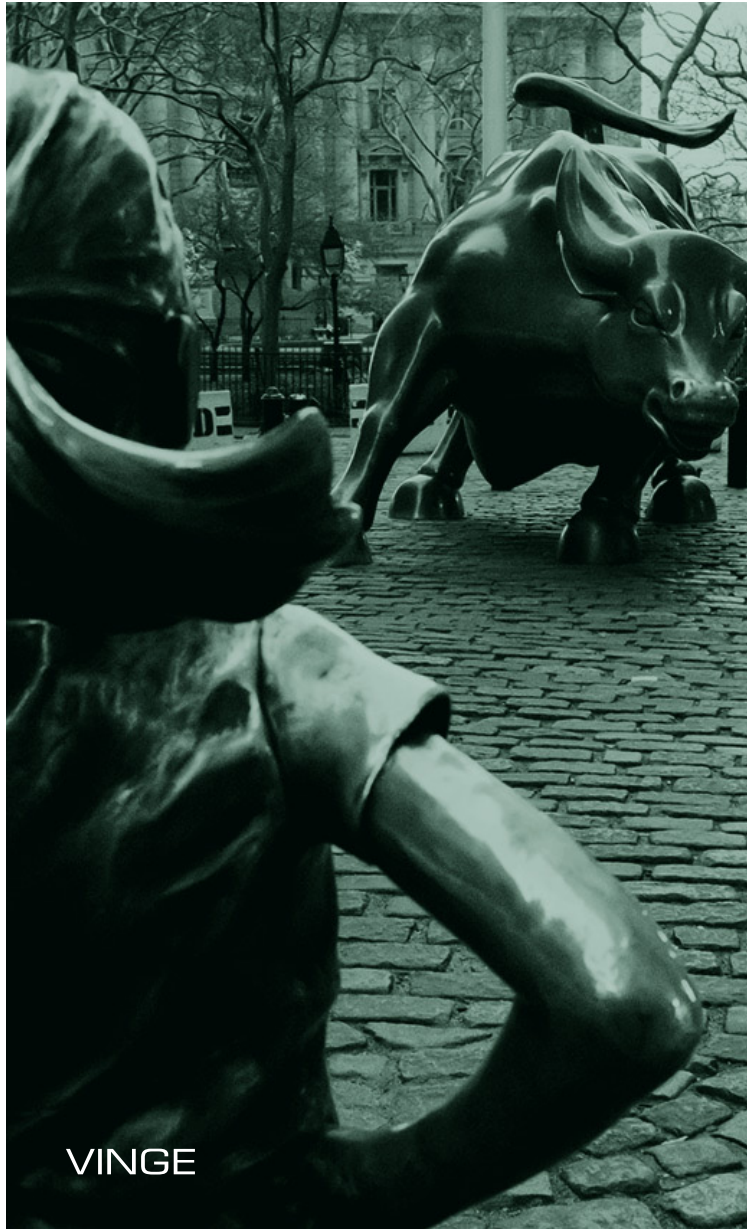
- **Court of Appeals slutsatser:**
 - Hänvisar till *Fives v. REEL* domens slutsatser om UPC:s behörighet.
 - Domstolen är behörig att besluta om intrång som begåtts före UPCA:s ikraftträdande den 1 juni 2023, så länge det europeiska patent som åberopas ännu inte har upphört att gälla vid den tidpunkten.
 - Återkallelse av opt-out återställer domstolens fulla behörighet. => Det finns inget "opt-out gap".



Behörighet

FujiFilm vs Kodak (Local division Mannheim, UPC_CFI_365/2023, 18 juli 2025)

- FujiFilm stämde Kodaks tyska koncernbolag avseende intrång i ett patent relaterade till ”*planographic printing plate*” samt tillverkningsmetoder och utskriftsmetoder.
- Domstolen klargjorde (med hänvisning till BSH vs Electrolux):
 - UPC är behörig att avgöra frågor om intrång i UK.
 - Förbud vid vite mot den tyska svaranden, dvs. verkställbarheten behöver inte prövas i UK.
 - UPC är **inte** behörig att ogiltigförklara nationella valideringar av ett EP patent för länder som ej är med i UPC med *erga omnes*-effekt.
 - Svaranden i ett intrångsmål är tillåten att göra en invändning om patentets giltighet (utan att behöva initiera en nationell ogiltighetstalan) i ett intrångsmål. Domstolens prövning i detta avseende har emellertid enbart *inter partes*-effekt.
- Avgörandet är överklagat och huvudförhandling är inbokat i mars 2026.



Anti-suit injunctions

InterDigital v. Amazon

- Amazon och InterDigital kunde inte komma överens om licensvillkor för InterDigitals patentportfölj avseende videostreaming (SEPs och icke SEPs).
- Amazon väckte talan mot InterDigital i UK och begärde att High Court i UK skulle bestämma en RAND (reasonable and non-discriminating) licensavgift för InterDigitals streamingportfölj.
 - Baserat på en RAND-deklaration från InterDigital under Schweizisk rätt.
- I UK finns möjlighet att begära ”interim-license”, en form av interimistisk tvångslicens fram till dess domstolen slutligt prövat RAND-villkoren.
- I augusti begärde Amazon att UK High Court skulle bevilja sådan interimistisk tvångslicens mot InterDigital och att denna skulle ha gränsöverskridande verkan inom EU och således även träffa UPC-länder.

Anti-suit injunctions

InterDigital v. Amazon

- InterDigital gick till motangrepp och begärde i parallella processer vid UPC att UPC skulle meddela en s.k. ”anti-interim-license injunction” (AILI) mot Amazon, dvs. ett förbud mot att söka interimistiska tvångslicenser i UK med gränsöverskridande effekt.
 - Såväl München och Mannheim local divisions meddelade en AILI mot Amazon *ex parte*.
- Amazon kontrade och begärde att UK High Court skulle meddela en interimistisk ”anti-anti-suit injunction” (AASI) mot InterDigital med syfte att hindra InterDigital från att blockera de brittiska processerna med ytterligare legala åtgärder.
 - UK High Court beviljade Amazons ansökan (HP-2025-000043) och meddelade ett beslut som innebar att InterDigital är förhindrad att söka utländska åtgärder som syftar till att hindra den brittiska processen.

Anti-suit injunctions

InterDigital v. Amazon

- Både München och Mannheim local division har därefter – efter invändning från Amazon – prövat *ex parte* besluten och bekräftat dessa.
- Mannheim local division (UPC CFI 936/2025 av den 22 december 2025):
 - Bekräftar *ex parte* AILI.
 - UK interim license utgör en anti-suit injunction som hindrar InterDigital att beivra patentintrång inom UPC.
 - Hänvisar till EU *ordre public* (Article 17(2) (avseende skydd av immateriala rättigheter) och 47(1) (avseende rätt till effektiva rättsmedel) i EU-stadgan) tillsammans med EU:s konkurrensrätt.
 - Utländska interimistiska licensmekanismer som åberopas för att hindra en rättslig prövning inom EU har inte effekt inom UPC:s medlemsstater eftersom de inte är kompatibla med *ordre public* inom EU.
 - Hindrar emellertid inte UK:s FRAND-process som sådan, så länge den inte påverkar UPC:s behörighet.
 - Vite om 50,000,000 EUR.
 - Informerade Kommissionen om situationen, indikation på att man ansåg att WTO borde initiera ett ärende mot UK.
- Court of Appeal avslog Amazons begäran att vilandeförklara verkställigheten (*suspensive effect*) av beslutet.

Läslista UPC

- OTEC Präzisionsfinish GmbH v. STEROS GPA Innovative S.L (UPC_CoA_579/2025)
 - Tolkning av patentkrav m.m.
- Alexion v. Samsung och Amgen m.fl. (UPC_CoA_402/2024 och UPC_CoA_405/2024)
 - Rättelse av felaktigheter i patentkrav och ansökningsaktens betydelse
- Sanofi/Regeneron v. Amgen (UPC_CFI_505/2024)
 - Second medical use
- Network Systems Technologies LLC (NST) ./. Qualcomm (ORD_29201/2025)
 - Tillgång till konfidentiell information
- Insulet Corporation ./. EOfFlow Co., Ltd. (UPC_CoA_768/2024)
 - Interimistiskt förbud och betydelsen av fackmannen
- Abbott Diabetes Care Inc. ./. Sibio Technology Limited, (UPC_CoA_382/2024)
 - Förbudsutformning
- VMR ./. NJOY (UPC_CoA_71/2025)
 - Ändringar av patent



VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ BRYSSEL