

Patentpraxis 2022

- avgöranden praxis från PMÖD och HD -

Peter Sande

Vägledande avgöranden från PMÖD

- När intrångstalan får väckas innan patent meddelats
- Fortsatt svårt att få förbud *ex parte*
- Giltighetspresumtionens innebörd
- [Svensk domstols behörighet, Bryssel I-förordningen → Lydia]
- Framåtblick + några lästips



Högsta domstolen

- Vikten av att begära förhandsavgörande



Vägledande

Intrångstalan utan meddelat patent, del I

PMÖD:s beslut den 11 maj 2022 i mål nr PMÖ 5185-22



Intrångstalan utan meddelat patent, del I

PMÖD:s beslut den 11 maj 2022 i mål nr PMÖ 5185-22

- Kommer anspråket förfalla innan målet avgörs? (13 kap. 1§ RB, fullgörelsetalan)
- Ej relevant om det finns förutsättningar att meddela interimistiskt förbud innan patentet meddelas (prövas ev. separat senare)
- Svårt att ställa upp allmän regel för när en rättighets uppkomst är så sannolik/nära förestående att talan ska tillåtas; bedömning i varje enskilt fall
- Ska avvisas t.ex. om en meningsfull förberedelse inte kan bedrivas utan ett meddelat patent

Målet innefattade även en fastställsetalan, jfr 13 kap. 2 § RB

Intrångstalan utan meddelat patent, del I

PMÖD:s beslut den 11 maj 2022 i mål nr PMÖ 5185-22

Det aktuella fallet

- BK hade beslutat att ett patent med visst patentkrav skulle meddelas
- Patenthavarens uppgift om att patentet skulle meddelas ca tre månader senare godtogs
- Inte sannolikt att PMD skulle avgöra målet slutligt dessförinnan

→ En meningsfull förberedelse kunde påbörjas. Talan tilläts.

Intrångstalan utan meddelat patent, del II

PMÖD:s beslut den 11 maj 2022 i mål nr PMÖ 5185-22

Vad hände sedan?

Intrångstalan utan meddelat patent, del II

PMD:s beslut den 23 augusti 2022 i mål nr PMT 7797-22

- Stämning utfärdades
- Genstämning ogiltighet
- Patenthavaren begärde prövning av det interimistiska yrkandet
- Patentet hade ännu inte meddelats

Intrångstalan utan meddelat patent, del II

PMD:s beslut den 23 augusti 2022 i mål nr PMT 7797-22

- 88 § 2 st. patentlagen (provisoriskt skydd):

Utnyttjar någon yrkesmässigt uppfinning som sökes skyddad i europeisk patentansökan efter det att kungörelse utfärdats enligt första stycket, äger vad som sägs om patentintrång motsvarande tillämpning om ansökningen leder till patent för Sverige. I sådant fall omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i den lydelse de publicerades som av patentkraven enligt patentet.

Intrångstalan utan meddelat patent, del II

PMD:s beslut den 23 augusti 2022 i mål nr PMT 7797-22

PMD:

Utnyttjar någon yrkesmässigt uppfinning som sökes skyddad i europeisk patentansökan efter det att kungörelse utfärdats enligt första stycket, äger vad som sägs om patentintrång motsvarande tillämpning om ansökningen leder till patent för Sverige. I sådant fall omfattar patentskyddet dock endast vad som framgår såväl av patentkraven i den lydelse de publicerades som av patentkraven enligt patentet.

- Måste finnas ett patent för Sverige för att skydd ska inträda retroaktivt
- Förbud kan beslutas först när (den retroaktivt gällande) rättigheten uppkommit
- Inte heller möjligt att besluta om villkorat förbud

Intrångstalan utan meddelat patent, del II

PMD:s beslut den 23 augusti 2022 i mål nr PMT 7797-22

15 kap 3 § 1 st. RB

Om någon visar sannolika skäl för att han mot någon annan har ett anspråk, som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och det skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, får domstol förordna om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt.

- Saknades gällande ensamrätt som kunde grunda anspråk (inget validerat patent)

Intrångstalan utan meddelat patent, del II

PMD:s beslut den 23 augusti 2022 i mål nr PMT 7797-22

Slutsatsen att ett interimistiskt förbud inte kan utfärdas innan patentet är meddelat ligger i linje med vad PMÖD tidigare samma månad hade uttalat i frågan (PMÖ 9563-22)

Vägledande

Förutsättningar för förbud *ex parte*

PMÖD:s beslut den 4 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22



Förutsättningar för förbud *ex parte*

PMÖD:s beslut den 4 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22

Bakgrund:

- Generikan utsedd till periodens vara för augusti
- 19 juli - talan väcks
- 20 juli - stämning utfärdas
- 21 juli - patentet blir giltigt i Sverige
- Svarande låter sig inte delges
- 25 juli - svaranden markerar generikan som tillgänglig i FASS
- 25 juli - käranden begär interimistiskt förbud *ex parte*
- 29 juli - PMD utfärdar förbud *ex parte*

Förutsättningar för förbud *ex parte*

PMÖD:s beslut den 4 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22

57 b § 2 st. patentlagen:

Innan ett sådant [interimistiskt] förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Anses motsvara artikel 9.4 i sanktionsdirektivet:

Medlemsstaterna skall se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 där så är lämpligt får vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål skulle leda till irreparabel skada för rättighetshavaren. I sådana fall skall parterna underrättas om detta senast omedelbart efter det att åtgärderna har verkställts.

Förutsättningar för förbud *ex parte*

PMÖD:s beslut den 4 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22

Före 1994 löd rekvisitet ”fara i dröjsmål”

- Ändringen till nuvarande lydelse beskrevs som redaktionell

Förutsättningar för förbud *ex parte*

PMÖD:s beslut den 4 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22

HD om rekvisitet ”fara i dröjsmål” vid kvarstad (NJA 2005 s. 29)

- Krav på kvalificerad sabotagerisk
 - Graden av tidsnöd har stor betydelse
 - Krävs omständigheter som talar för att svaranden snabbt kan utnyttja faktiska möjligheter för att obstruera mot sökandes rätt
 - En proportionalitetsavvägning ska göras
- Gäller även vid en prövning om interimistiskt förbud enligt patentlagen.
P.g.a. sanktionsdirektivet är det särskilt betydelsefullt om ett dröjsmål skulle leda till irreparabel skada.

Förutsättningar för förbud *ex parte*

PMÖD:s beslut den 4 augusti 2022 i mål nr PMÖ 9563-22

PMÖD upphävde förbudet

- Patenthavaren hade inte begärt ett förbud *ex parte* redan när talan väcktes
- Inte heller när patentet fick verkan i Sverige begärdes det ett förbud *ex parte*
- Övriga omständigheter
 - att svaranden tog tid på sig att bekräfta delgivning,
 - att svaranden vidtog ytterligare administrativa åtgärder för att definitivt kunna lansera generikan i augusti 2022 och
 - att svaranden var ett relativt nytt bolag med oklar ekonomi

motiverade inte ett undantag från huvudregeln om motpartens hörande

Vägledande

Giltighetspresumtionen

PMÖD:s beslut den 8 december 2022 i mål nr PMÖ 11098-22



Noggrann granskning

Giltighetspresumtionen

PMÖD:s beslut den 8 december 2022 i mål nr PMÖ 11098-22

Bakgrund:

- Patent baserat på en avdelad ansökan
- Invändningsavdelningen hade upphävt moderpatentet p.g.a. bristande uppfinningshöjd
- Den avdelade ansökan beviljades trots kännedom om invändningsavdelningens beslut
- PMD meddelade interimistiskt förbud
- I tiden därefter avslog domstolar i andra länder patenthavarens interimistiska yrkanden

Giltighetspresumtionen

PMÖD:s beslut den 8 december 2022 i mål nr PMÖ 11098-22

Huvudfrågorna:

- Innebar invändningsavdelningens beslut avseende moderpatentet att någon giltighetspresumtion inte förelåg för den avdelade ansökan?
- Vilken betydelse skulle interimistiska beslut från andra länder tillmätas?

Giltighetspresumtionen

PMÖD:s beslut den 8 december 2022 i mål nr PMÖ 11098-22

PMÖD:

- Invändningsavdelningens beslut utgjorde inte skäl att tillämpa giltighetspresumtionen på annat sätt än vad som regelmässigt är fallet
- Att patentet bedömts ogiltigt vid interimistiska förfaranden i andra länder påverkar inte bedömningen

Giltighetspresumptionen

PMÖD:s beslut den 8 december 2022 i mål nr PMÖ 11098-22

Konsekvens:

- Ankom på intrångssvaranden att göra sannolikt att patentet var ogiltigt
 - genom att påvisa brister/fel vid EPO:s granskning eller
 - till följd av nya omständigheter/ny bevisning som inte beaktats av EPO
- Presumptionen ansågs inte bruten och förbudet upprätthölls

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21



Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

Bakgrund:

- AZ hade beviljats tilläggsskydd för en produkt m. aktiv substans A
- AZ sökte ytterligare ett tilläggsskydd baserat på samma grundpatent för en produkt m. en kombination av substanserna A och B

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

PMÖD:

- Inte möjligt att meddela ett ytterligare tilläggsskydd baserat på samma grundpatent (art. 3 c förordningen)
- Ingen part lyfte frågan om förhandsavgörande
- Ventil meddelades inte

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

AZ klagade och menade att det utgjort domvilla att inte inhämta ett förhandsavgörande

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

HD om utgångspunkterna:

- Förhandsavgörande ska begäras av sista instans när det uppkommer en fråga om tolkning av unionsrätten
- Undantag får göras endast
 - om frågan saknar relevans,
 - EUD redan har uttalat sig i frågan eller
 - den korrekta tillämpningen av unionsrätten är uppenbar
- Omfattande praxis från EUD i viss fråga kan tyda på svårigheter gällande tolkningen med risk för spretande rättspraxis inom unionen

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

HD om tilläggsskyddsförordningen:

- Artikel 3 c har varit föremål för EUD:s tolkning flera gånger (t.ex. i Actavis, Georgetown och Boehringer)

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

HD om tilläggsskyddsförordningen:

- EUD har i flera fall angett att svaren gäller under de omständigheter som är för handen i det nationella målet
 - påverkar avgörandenas räckvidd
 - Rättsfallen går i en för patenthavare begränsande riktning
 - begränsar utrymmet att utsträcka betydelsen till frågor som inte är identiska
- Krävs att det tidigare avgörandet ”otvetydigt svarar på de frågor som är aktuella”

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

HD om varför ett förhandsavgörande skulle ha begärts:

- a) Omständigheterna i målet skiljde sig något från omständigheterna i de mål EUD prövat
- b) Andra medlemsstater hade funnit att art. 3 c inte hindrar motsvarande ansökningar (tyder på oklarhet)
- c) Tolkningen av art. 3 c hade föranlett ett stort antal förhandsavgöranden (tyder på oklarhet)
- d) Domstolar i andra länder hade hänskjutit frågor till EUD i snarlika fall

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

HD:s slutsatser:

- PMÖD var skyldig att inhämta förhandsavgörande
- Underlåtenheten utgör ett rättegångsfel
- Rättegångsfelet var grovt
 - Avgörandet hade prejudicerande verkan
 - Bedömningen av frågan var avgörande för frågan

→ PMÖD:s beslut undanröjdes och målet återförvisades

Vikten av att fråga EUD

HD:s beslut den 20 december 2022 i mål Ö 5978-21

Reflektioner

- Kommer detta påverka PMÖD:s benägenhet att begära förhandsavgöranden?
- Eller var kanske omständigheterna så pass speciella att påverkan kan tänkas bli begränsad?

Vad som komma skall

PMÖD:s beslut den 23 maj 2022 i mål PMÖ 671-21



Vad som komma skall

PMÖD:s beslut den 23 maj 2022 i mål PMÖ 671-21

Begäran om förhandsavgörande:

- I ett intrångsmål görs invändning om ogiltighet
- Blir domstolen obehörig i intrångsmålet eller endast såvitt avser ogiltighetsinvändningen?

Lästips i övrigt

Två beslut från PMÖD om informations föreläggande

- Beslut den 8 april 2022 i mål PMÖ 11599-21
- Beslut den 10 november 2022 i mål PMÖ 10423-22



TACK!