

VINGE

# SFIR Praxisdagen 2025

Domar från patent- och marknadsdomstolarna samt UPC

*Informationen i presentationen är allmänt hållen och varken kan eller ska ersätta juridisk rådgivning i det enskilda fallet.  
De allmänna villkor som gäller för våra tjänster är tillgängliga på [vinge.se](https://vinge.se).*

# Året 2024 – en översiktsbild

## **A. Praxis från patent- och marknadsdomstolarna**

- I. Utbudande
- II. Ekvivalenstolkning
- III. Processuella frågor
- IV. Medverkansansvar

## **B. Praxis från UPC**

- I. Intrång
- II. Ogiltighet
- III. Urval av övriga frågor

## **C. Läslista**

# Patent- och marknadsdomstolarna

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMÖD

## *Utbjudande – Beslut i PMÖ 9842-24 (Glenmark ./ Bayer)*

- PMD: Glenmark förbjöds interimistiskt vid PMD att bjuda ut den aktuella intrångsprodukten (Rivaxa).
  - Utbudande genom att bekräfta till TLV att produkten var tillgänglig.
- PMÖD: Glenmark överklagade PMD:s beslut och klargjorde att PMÖD endast skulle pröva frågan om huruvida utbudande skett.
  - Produkten hade i FASS och VARA efter PMDs beslut uppdaterats så att det angetts att Rivaxa marknadsförs i Sverige, produkten hade på Apoteas webbsida angetts som tillgänglig för köp och Rivaxa hade listats som periodens vara för september 2024 av TLV.
  - Det förhållande att någon faktisk försäljning inte skett saknar betydelse för frågan om utbudande.
  - Sannolikt att det förekommit ett utbudande i patentlagens mening åtminstone sett utifrån de tillkommande uppgifterna.
  - Det faktum att Glenmark ändrat uppgifterna så att Rivaxa inte längre var listat som tillgängligt påverkade inte domstolens bedömning att det utan ett interimistiskt beslut kunde skäligen befaras att Glenmark genom att fortsätta intrånget skulle förringa värdet av ensamrätten.
  - Överklagandet avsågs.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMÖD

## *Ekvivalenstolkning – Beslut i PMÖ 10325-24 (Bayer ./ Stada)*

- Huvudfrågan var om patentkravet som föreskrev ”tablett” kunde omfatta ”kapsel”.
  - Patentkravet hade under ansökningsförfarandet justerats för att undkomma hinder på grund av nyhet och uppfinningshöjd.
    - Patenthavaren påstod att syftet med ändringen var att inkludera ”*snabb frisättning*” i kombination med ”*kort halveringstid*” i det självständiga patentkravet för att övervinna nyhets- och uppfinningshöjdshindren. För att säkerställa att patentkravet hade direkt och otvetydigt stöd i grundhandlingarna infördes även ”*tablett*”. Valet av tablett gjordes enligt patenthavaren inte för att uppnå kraven på nyhet och uppfinningshöjd. Detta bestreds av intrångssvaranden.
- PMD:
  - Domstolen fann att utrymme för ekvivalens är begränsat vid interimistisk prövning. Vid den preliminära och översiktliga bedömning som nu ska göras finner domstolen inte att utredningen som lagts fram ger tillräckligt stöd för att ändringen gjorts pga. bristande stöd i grundhandlingen. Ej visat ekvivalent intrång.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMÖD

*Ekvivalenstolkning – PMÖ 10325-24 (Bayer ./ Stada) forts.*

- PMÖD:
  - PMÖD fann att utredningen inte gav stöd för att en funktionell tolkning innebar att fackmannen med ledning av patentbeskrivningen skulle tolka särdraget så att det omfattade kapslar.
  - PMÖD prövade sedan ekvivalent intrång.
    - *”Intrång genom ekvivalens är ett undantag från principen att alla särdrag i ett patentkrav måste vara uppfyllda för att intrång ska föreligga. Utrymmet för ekvivalenstolkning begränsas av att patenthavaren inskränkt det tvistiga särdraget under ansökningsfasen. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer, utifrån vad som framgår av den nuvarande utredningen, att den ändring av patentkrav 1 som gjordes under ansökningsförfarandet vid EPO talar emot en ekvivalenstolkning som innebär att skyddsområdet omfattar även användningen av en kapsel. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer således i underinstansens slutsats att Bayerbolagen inte har gjort sannolikt att Rivaroxaban Stada kapsel faller inom skyddsområdet för patentkrav 1. Redan vid denna bedömning ska Bayerbolagens överklagande avslås...”*
- **Teaser:** PMÖD kommer även att pröva ekvivalenstolkning under 2025 (PMD:s dom i mål nr PMT 17180-22 (*Sandoz ./ Takeda*)) där PMD bedömt att en produkt inneburit ekvivalent intrång i ett patent som bl.a. ändrats under invändningsförfarandet pga. bristande stöd i grundhandlingarna.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMÖD

## *Processuella frågor*

- PMÖÄ 7816-23 (*Volvo ./.* *Scania*)
  - 66 § fjärde stycket patentlagen innebär att PMÖD:s prövning inte får avse andra patentkrav än sådana som PMD haft att pröva även när överklagandet gjorts av annan än patenthavaren.
    - Nya hjälpyrkanden avvisades.
    - Andra hands yrkandet hade dock introducerats vid PMD. Volvo påstod att yrkandet skulle avvisas pga. *reformation in pejus* (eftersom Volvo överklagat PMDs beslut att patentet skulle upprätthållas i annan lydelse). PMÖD uttalade att eftersom PMD:s beslut inte gick Scania emot i den delen hade Scania inget klagointresse. Saknade hinder för Scania – efter att Volvo överklagat – att vidhålla detta yrkande..
- PMÖÄ 6388-23 (*Alfa Laval ./.* *SWEP*)
  - Strykande av patentkrav i andra instans står i strid med 66 § fjärde stycket patentlagen om att ett överklagande till PMÖD inte får avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom det överklagade beslutet.
- PMT 14326-22 (*Teva ./.* *BMS*)
  - Presumption om rätt att åberopa prioritet i enlighet med EPO:s praxis (Enlarged Board of Appeal, G 1/22 och G 2/22).

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Medverkansansvar – PMT 1775-21 och PMT 1663-20 (BSH Hausgeräte GmbH ./.  
Aktiebolaget Electrolux)*

## – Bakgrund:

- BSH väckte talan mot Electrolux för intrång i BSH:s patent i Sverige, Österrike, Tyskland, Spanien , Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien, Nederländerna och Turkiet.
- Electrolux genstämde på ogiltighet.
- PMD avvisade intrångstalan förutom avseende intrång i Sverige. PMÖD har efter överklagande beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen såvitt avser domstolens behörighet enligt Bryssel I-förordningen.
- PMD prövade patentets giltighet och fann att patentet var ogiltigt pga. bristande uppfinningshöjd.
- PMD fann även att intrångsföremålen inte föll inom skyddsomfånget för patentet (rättad lydelse av patentet kunde inte ges retroaktiv effekt).



# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Medverkansansvar – PMT 1775-21 och PMT 1663-20 forts.*

- Mellandom i intrångsmålet avseende om Electrolux handlingar vidtagna i Sverige medför ersättningsskyldighet för patentintrång genom att:
  - i. tillverka, bjuda ut eller föra ut på marknaden intrångsföremålen,
  - ii. medverka till annans utbudande eller förande ut på marknaden genom att tillhandahålla vissa webbplatser, eller
  - iii. medverka till annans tillverkning, utbudande eller förande ut på marknaden genom att tillåta användning av kännetecken tillhörande Electrolux på intrångsföremålen.
- Domstolen noterade inledningsvis att en grundläggande associationsrättslig princip är att det är respektive juridisk person i en koncern som bär ansvaret för åtgärder vidtagna inom ramen för bolagets verksamhet.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Medverkansansvar – PMT 1775-21 och PMT 1663-20 forts.*

## – Intrångsgörare?

### – *Tillverkning.*

- Intrångsföremålen tillverkades i Ungern där patentskydd inte förelåg = ersättningskyldighet som grundar sig på tillverkning kan inte komma i fråga.
- Ansvar enligt produktskydd- och produktansvarslagarna saknar betydelse för bedömningen av vem som ska anses som tillverkare i patenträttslig mening.

### – *Bjuda ut* = erbjudanden på kommersiella villkor om t.ex. försäljning (snävare än ”marknadsföring” enligt MFL).

- Innehavare av domän där intrångsföremålen bjudits ut innebär inte utbudande om domänen varit utlicensierad till annat bolag i koncernen som drivit och ansvarat för innehållet på den aktuella webbplatsen.

### – *Föra ut på marknaden.*

- Ej tillräcklig bevisning för att Electrolux fört ut intrångsföremålen på marknaden på annat sätt.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Medverkansansvar – PMT 1775-21 och PMT 1663-20 forts.*

– *Medverkansansvar?*

- Följer ej uttryckligen av 57 eller 58 §§ patentlagen. Följer av allmänna straffrättsliga principer om medverkan till brott.
- Licensen till domännamn där intrångsföremålen bjudits ut av koncernbolag som självständigt driftat och ansvarat för webbplatsen?
  - Ej medverkansansvar.

Tillhandahållandet av något som visserligen bidrar till brott men där den legala användningen är helt överskuggande torde sällan kunna bedömas innebära ett otillåtet risktagande och därför inte anses som ett främjande i den mening som avses i 23 kap. 4 § brottsbalken (Asp och Rosén, *The Pirate Bay – en kommentar*, SvJT 201). Att Electrolux licensierat ut domäner till ett dotterbolag som driver legitima webbplatser på respektive domän är, som Electrolux framfört, en normalt förekommande åtgärd som inte i sig innebär att Electrolux vidtagit några åtgärder som medför medverkansansvar för patentintrång. Att Electrolux hanterat vissa administrativa funktioner och står som innehavare av immateriella rättigheter som visas på webbplatserna innebär enligt domstolen inte heller att Electrolux ska anses ansvara för innehållet på webbplatserna på sätt som skulle medföra ett medverkansansvar. Det finns ingenting i målet som antyder att Electrolux arrangerat upplägget i syfte att kunna begå intrångshandlingar.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Medverkansansvar – PMT 1775-21 och PMT 1663-20 forts.*

- Medverkansansvar?
  - Länkning från egen webbplats till den webbplats där intrångsprodukterna bjudits ut?
    - Ej medverkansansvar.

Vad gäller webbplatsen [www.electroluxgroup.com/se](http://www.electroluxgroup.com/se) är det ostridigt att Electrolux driver och ansvarar för innehållet på webbplatsen. BSH har anfört att webbsidan har använts för att länka till [www.electrolux.se](http://www.electrolux.se) där utbudande av Produkterna har skett. Electrolux har framfört att ett moderbolags länkande från koncernens webbplats till koncernbolags lokala webbplatser utgör en legitim och sedvanlig åtgärd inom en bolagskoncern. Enligt Electrolux har länkningen lett till webbplatsens förstasida och inte direkt till någon produktsida. Webbplatsbesökaren har därefter själv behövt navigera vidare på webbplatsen för att hitta information om Produkterna. Som domstolen tidigare konstaterat har det inte heller gått att dra någon slutsats av bevisningen om att Produkterna erbjudits till försäljning via webbplatsen [www.electrolux.se](http://www.electrolux.se) under den relevanta perioden. Att Electrolux länkat till [www.electrolux.se](http://www.electrolux.se) kan inte i sig innebära att Electrolux främjat att Produkterna bjudits ut på marknaden och därmed medverkat till patentintrång såsom BSH påstått.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Medverkansansvar – PMT 1775-21 och PMT 1663-20 forts.*

- Medverkansansvar?
  - Licens till varumärken som återfinns på de intrångsgörande produkterna?
    - Ej medverkansansvar.

Varumärket ELECTROLUX har placerats på samtliga produkter i koncernens produktkatalog varav Produkterna endast utgjort en mindre andel. Electrolux har uppgett att de hade freedom-to-operate-rutiner på plats för att minska risken för att intrångsprodukter släpps ut på marknaden. Att ett mindre antal produkter i en stor produktkatalog påstås göra intrång i annans patent kan inte anses utgöra ett sådant otillåtet risktagande att varumärkesinnehavaren som vare sig tillverkat eller bjudit ut produkterna anses medverka till intrånget.

## Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Ytterligare om medverkansansvar - PMT 9378-22 och PMT 11568-22 (Novartis AG m.fl. ./ Glenmark Arzneimittel GmbH m.fl. v.v.)*

- Ogiltigt patent men PMD prövade intrångsfrågan hypotetiskt.
- PMD fann att patentkravets angivande av 0,5 mg fingolimod omfattade 0,56 mg fingolimodhydroklorid, vilket motsvarar 0,5 mg fingolimod.
  - En fackman skulle enligt domstolen läsa kravet på så sätt att den dagliga dosen om 0,5 mg avser mängden aktiv ingrediens. Fackmannen skulle således uppfatta att det är mängden fingolimod som åstadkommer den terapeutiska effekten och inte totalmängden av ett eventuellt farmaceutiskt godtagbart salt som avses.
- PMD fann vidare att Novartis kan göra gällande ett provisoriskt skydd trots att det slutliga patentet begränsats till behandling av RRMS (specifik form av MS) och att patentansökan angivit behandling av neoangiogenes förknippad med en demyliniserande sjukdom t.ex. MS.

# Patent- och marknadsdomstolarna - PMD

*Ytterligare om medverkansansvar - PMT 9378-22 och PMT 11568-22 forts.*

- Glenmark SE primär intrångsgörare genom utbudning och försäljning i Sverige.
- Glenmark DE var innehavare av försäljningsgodkännande.
  - Ej primär intrångsgörare (i enlighet med NJA 2008 s. 1192) då ansökan om försäljningsgodkännande inte innebär intrång.
  - Medverkare till patentintrång eftersom Glenmark SE:s försäljningsgodkännande varit en förutsättning för läkemedlets lansering. PMD nämner även att Glenmark DE och Glenmark SE ingår i samma koncern.

UPC



# UPC

*Var är vi och hur går det?*

Ca 35 % av befintliga EP patent har optats ut.

Ca 16 % av alla beviljade EP patent sedan det enhetliga patentsystemet trädde i kraft är enhetliga patent.

Fler än 220 intrångsmål (med ca 60 % genstämmingar på ogiltighet)

50 separata ogiltighetsmål (några få genstämmingar på intrång)

Fler än 60 mål om ”provisional measures”, inkl. interimistiska förbud och bevisåtgärder.

85 % av intrångsmålen har initierats i Tyskland

Ledande teknologiområden är: ”information and communication”, ”medical technology” och ”consumer goods”.

# UPC

## *Intrångsfrågor – patentkravstolkning*

- *10x Genomics, President and fellows of Harvard College vs: NanoString Technologies, UPC\_CoA\_335/2023 (26 februari 2024):*
  - 10x Genomics och Harvard College patenthavare av patent på ”compositions and methods for analyte detection”. Påstod att NanoStrings produkter för RNA identifiering innebär intrång i patentet.
  - Munich local division beviljade ett interimistiskt förbud.
  - Court of Appeal biföll överklagande från NanoString på basis av att patentet sannolikt är ogiltigt.
    - *“Since the order for provisional measures is issued by way of summary proceedings pursuant to R. 205 et seq. RoP, in which the opportunities for the parties to present facts and evidence are limited, the Court of Appeal agrees with the Court of First Instance that the standard of proof must not be set too high, in particular if delays associated with a reference to proceedings on the merits would cause irreparable harm to the proprietor of the patent [...]. On the other hand, it must not be set too low in order to prevent the defendant from being harmed by an order for a provisional measure that is revoked at a later date [...].”*
    - **Beviskrav för interimistiskt förbud: ”sufficient degree of certainty” = ”more likely than not”.**
  - Patentkravstolkning avgörande för beslutet att patentet sannolikt var ogiltigt.

# UPC

## *Intrångsfrågor – patentkravstolkning*

- UPC\_CoA\_335/2023 forts.:
  - För att kombinera ett tillräckligt skydd för patenthavaren med tillräcklig rättssäkerhet för tredje man har domstolen uppställt följande tolkningsregler (med hänvisning till artikel 69 EPC och dess tolkningsprotokoll):
    - i. Patentkravet är inte bara utgångspunkten utan den avgörande grunden för att bestämma det europeiska patentets skyddsomfång.
    - ii. Tolkningen av ett patentkrav är inte enbart beroende av den strikta, bokstavliga innebörden av den använda formuleringen. Beskrivningen och ritningarna **ska i stället alltid användas** som hjälpmedel vid tolkningen av patentkravet och inte enbart för att reda ut eventuella oklarheter i patentkravet.
    - iii. Detta innebär dock inte att patentkravet endast är vägledande och att dess föremål kan utsträckas till vad patenthavaren med ledning av beskrivningen och ritningarna har tänkt sig.
    - iv. Patentkravet skall tolkas utifrån en fackmans synvinkel.
    - v. Dessa principer för tolkning av patentkrav gäller även vid bedömning av intrång i och giltighet av ett europeiskt patent.

# UPC

## *Intrångsfrågor – patentkravstolkning*

- *SES-imagotag SA v. Hanshow Technology Co. Ltd, Hanshow France SAS, Hanshow Germany GmbH, Hanshow Netherlands B.V* (UPC\_CoA\_1/2024, 13 maj 2024):
  - Tolkning av patentkravets särdrag mot bakgrund av patentkravet som helhet i enlighet med art. 69 EPC.
  - Enskilda särdrag ska läsas tillsammans med övriga särdrag i patentkravet i sin helhet.
  - Uttalande om att ett patentkrav kan ha en mer specifik betydelse än vad ordalydelsen antyder, särskilt om det är tydligt från beskrivningen och ritningar att ett särskilt syfte uppfylls med hjälp av ett specifikt särdrag (implicita särdrag?).
  - Domstolen tolkade delar från ett utföringsexempel och anlade detta på uppfinningen i sin helhet.
  - Tog inte ställning till frågan om handläggningshistorikens betydelse vid patentkravstolkning. Åtminstone förefaller det dock nu klart att det tidigare CoA-beslutet (ORD\_12169/2024) inte ska tolkas som att det implicit avvisar användningen av ett patents handläggningshistorik vid tolkningen av dess patentkrav.

# UPC

## *Intrångsfrågor – patentkravstolkning*

- *Plant-e Knowledge v Arkyne Technologies* (CFI 239/2023, 22 november 2024, LD Haag).
  - UPC-avtalet omfattar inte specifikt ekvivalensläran. Domstolen fann att det test som ska tillämpas vid bedömningen av intrång genom ekvivalens baseras på rättspraxis i olika nationella jurisdiktioner.
    1. Teknisk likvärdighet: Löser alternativet (väsentligen) samma problem som patentet och utför (väsentligen) samma funktion?
    2. Rättvist skydd för patenthavaren: Är det utvidgade skyddsomfånget en skälig och proportionellt skydd för patenthavaren (i ljuset av bidraget till den kända tekniken och huruvida det är närliggande för fackmannen hur det ekvivalent särdraget ska användas vid intrångstidpunkten)?
    3. Rimlig rättssäkerhet för tredje part: Förstår fackmannen att skyddsomfånget är bredare än ordalydelsen?
      - Fackmannens allmänna kunskap inkluderar inte ansökningsakten. Ansågs inte tydliggjort varför ansökningsakten var relevant i det aktuella målet.
    4. Är intrångsprodukten ny och har uppfinningshöjd i förhållande till tidigare känd teknik?
  - Patentet fanns vara giltigt och intrång genom ekvivalens fastställdes och ett förbuds föreläggande utfärdades för Benelux, Frankrike, Tyskland och Italien.

# UPC

## *Ogiltighet*

- Court of Appeal: *10x Genomics, President and fellows of Harvard College v. NanoString Technologies* (CoA UPC\_CoA\_335/2023)
  - Giltigheten av patent i interimistiska intrångsmål: “more likely than not that the patent is valid”.
  - Bevisbördan för ogiltighet på svaranden (den påståda intrångsgöraren).
- UPC’s Munich Central Division: *NanoString v. Harvard* (UPC\_CFI\_252/2023).
  - **Realistic starting point (jmf. EPO:s närmast kända teknik)**
    - “*There has to be a justification as to why the skilled person would consider a particular part of the state of the art as a realistic starting point. A starting point is realistic if its teaching would have been of interest to a skilled person who, at the priority date of the patent at issue, was seeking to develop a similar product or method to that disclosed in the prior art which thus has a similar underlying problem as the claimed invention [...].*”
    - Kan finnas flera möjliga realistiska startpunkter, inte nödvändigt att identifiera “most promising” (bör specificera de bästa).
    - Hänvisar till “*have a significant number of technical features in common and relate to a similar underlying problem*”

# UPC

## *Ogiltighet forts.*

- **Jämförelsen mellan “realistic starting point” och uppfinningen.**
  - Verkar inte beakta formulering av teknisk effekt och objektiva tekniska problemet.
    - Nämner enbart: *“technical effect or advantage achieved by the claimed subject matter compared to the prior art may be an indication for inventive step”*
  - Hoppar från utgångspunkten direkt till bedömning av skillnader.
    - Nämner dock att det måste finnas någon motivation för fackmannen att gå från utgångspunkten till uppfinningen.
  - Gör en jämförelse mellan den mest realistiska utgångspunkten och patentkraven
    - Jmf. den omvända ordningen gentemot EPO Guidelines G-VII 5.2 där jämförelsen görs mellan patentkraven och närmast känd teknik – skifte av fokus?
  - Definitionen av fackmannen fick betydelse eftersom domstolen ansåg att problemet att gå från “in vitro” till “in situ” kunde lösas rutinmässigt av den identifierade fackmannen.
  
- Kan skillnaderna i bedömningsstegen innebära att ett patent anses ha uppfinningshöjd vid EPO men inte vid UPC och vice versa?

# Läslista

- ett urval av ytterligare avgöranden



# Läslista

## *Patent- och marknadsdomstolarna*

### – PMD

- PMÄ 1322-23 (Roxtec ./ Brattberg)
  - Upphävande av patent
- PMT 17180-22 (Sandoz ./ Takeda)
  - Ekvivalent intrång i tilläggsskydd
- PMÄ 4507-23 och PMÄ 7832-24 (Bamdad Payvar ./ PRV)
  - Upphävande av patent

### – PMÖD

- PMÖÄ 3592-23 (Dana Farberer ./ PRV)
  - Giltighet av tilläggsskydd

# Läslista

## *UPC*

- **Ocado v Autostore (CoA 404/2023)**
  - Utgivande av handlingar
- **AIM Sport Development AG v Supponor Oy (CoA 489/2023)**
  - Enbart nationella förfaranden som inleds efter att UPC drog igång kan förhindra återtagande av en opt-out för ett patent från UPC:s jurisdiktion.
- **Meril v. Edwards (CoA 511/2024) respektive Carrier v BITZER (CoA 22/2024)**
  - Fråga om vilandeförklaring vid parallell process vid EPO
- **Ortovox v. Mammut (UPC\_COA\_182/2024)**
- Ex parte-beslut och principer om interimistiska beslut
- **Sibio Technology v. Abbott Diabetes (UPC\_CoA\_388/2024)**
  - Jurisdiktion och suspensiv effekt
- **OrthoApnea och Vivisol v. [sekretess] (UPC\_CoA\_456/2024)**
  - Ändring av talan
- **Parasonic v. OPPO / OROPE (UPC\_CFI\_210/2023)**
  - SEP/FRAND

# Läslista

*EU-domstolen*

– **Tilläggskydd**

– Teva v. MSD (C-119/22) and MSD v. Clonmel (C-149/22)



VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL