



EU-kommissionens patentpaket (Ju2023/01196)

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed lämna följande synpunkter.

Förslag till förordning om standardessentiella patent

I förslaget till förordning om standardessentiella patent finns flera nya processer för att öka transparensen och förutsägbarheten kring royalty som ska betalas för att utnyttja patent som ingår i en teknisk standard. Det är en viktig fråga, framförallt på telekomområdet. Huvuddragen i förordningen är följande. När en standard har beslutats ska de som anser sig ha patent som ingår i standarden, registrera sina patent hos EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) inom sex månader från att den nya standarden har offentliggjort (artikel 20). EUIPO ska, i begränsad omfattning, undersöka om anmälda patent är nödvändiga för att utnyttja standarden (artikel 22). Innan en patenthavare har ett registrerat standardessentiellt patent, utgår inte royalty eller skadestånd för intrång. Vidare kan patenthavare eller tillämpare av en standard initiera en process för fastställelse av FRAND-villkor (artikel 34). Det ska finnas en lista med medlare för att parter lättare ska komma överens om en FRAND-royalty. De avtalsvillkor som medlaren föreslår kommer att offentliggöras. Domstol i medlemsstat ska inte pröva ett mål om FRAND-villkor innan förfarandet avslutats (artikel 56.4). Det finns andra delar i förordningsförslaget som också är väsentliga.

Det är en långtgående och ingripande reglering av standardessentiella patent som föreslås. Syftet tycks huvudsakligen vara att stärka ställningen för de företag som tillämpar patenterade standarder i sina produkter. I rådande situation är tillämparna svaga, enligt Kommissionen, vilket bland annat beror på att patenthavarna har ett informationsövertag. Det är emellertid tveksamt om det är motiverat att införa så långtgående regler som i förordningsförslaget. Reglerna förutsätter, som sagt, registrering av patent och obligatoriska medlingsförfaranden, samt offentliggörande av ingångna royaltyöverenskommelser. En sannolik följd kommer att bli att patenthavare väljer att inleda tvister och förhandlingar i andra regioner,



såsom USA och Kina, syftande till att utverka en global licenssuppgörelse med tillämparna. Tvister om standardessentiella patent kommer sannolikt främst slitas i andra jurisdiktioner än Europa, eftersom miljön delvis blir särskilt ogynnsam för patenthavare. Det sagda leder till slutsatsen att förslaget inte bör genomföras. Ska ändå förordningsförslaget genomföras bör förändringar genomföras, syftande till en inriktning mot mer frivillighet och rekommendationer. Två sådana lyfts fram nedan.

Ansvar för administrativ hantering kring standardessentiella patent är inte näraliggande arbetsuppgifter för EUIPO. Frågor gällande standardessentiella patent innebär tekniska och patenträttsliga bedömningar. Även om EUIPO ska anlita externa experter enligt förordningsförslaget finns fortfarande ett behov av intern kompetens, vilket kommer att vara svårt för EUIPO att upprätthålla. Utan tillräcklig kompetens hos myndigheten blir rättssäkerheten lidande. En annan organisation av ett kompetenscentrum, som involverar exempelvis EPO och UPC, bör eftersträvas.

En ytterligare synpunkt gäller Artikel 11 i förslaget. Det stadgar att parter som varit inblandade i alternativa tvistelösningar kring standardessentiella patent, ska till kompetenscentret vid EUIPO, inom sex månader från förfarandets slut, lämna information om utfallet, bland annat royaltynivån. I stycke två stadgas att ingen konfidentiell information ska offentliggöras av kompetenscentret utan samtycke från den påverkade parten. Vidare framgår av artikel 6.1 att om en part begär hemlighållande av ett dokument, ska parten tillhandahålla en version som inte behöver hemlighållas men som fortfarande tillåter en "reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence". Det är oklart vad detta i praktiken betyder. Om en part som varit inblandad i alternativ tvistelösning inte vill att royaltynivån ska offentliggöras, kan man då slippa det? Ett viktigt skäl till varför parter väljer alternativ tvistelösning är att tvisten och resultat inte blir offentligt. Det är ett stort ingrepp om detta ska behöva gå förlorat ifråga om standardessentiella patent. Förslagsvis bör artikel 11 strykas ur förordningsförslaget.

Sammanfattningsvis bör inte ett så långtgående förslag som det aktuella läggas till grund för lagstiftning. Drivs arbetet vidare bör kompetenscentret hanteras av UPC och möjligheter till hemlighållanden alternativ tvistelösning bibehållas.

Förslag till förordning om tvångslicens vid krissituationer

Förslaget till förordning om tvångslicenser uppställer nödvändiga restriktioner ifråga om när EU-kommissionen kan meddela tvångslicenser till patent. Licensen ska vara enkel (icke-exklusiv) och



icke-överlåtbar; bara ha den omfattning som krävs med anledning av krisen; patenthavaren ska ha rätt till skälig ersättning; bara gälla inom EU; bara kunna meddelas en part som har tillräckliga tekniska kvalifikationer för att kunna utöva uppfinningen (artikel 5). Detta är sedvanliga begränsningar som brukar finnas för meddelande av tvångslicenser. Licenserna kan meddelas inom alla teknikområden, och inte bara för läkemedel, även om det naturligtvis i första hand kan vara läkemedelstvångslicenser som aktualiseras. Tvångslicenser vid krissituationer kan förväntas att fortsätta att vara ytterst ovanliga, men det är motiverat att effektivisera förfarandet genom en möjlighet till central EU-hantering. Det finns i dessa frågor inslag av politiska lämplighetsbedömningar, som gör det rimligt att EU-kommissionen kan fatta besluten.

Sammanfattningsvis stöds förslaget om tvångslicenser vid krissituationer.

Förslag till förordning om tilläggsskydd

Nu gällande förordningar om tilläggsskydd är oklara och leder till många tvister kring nationellt sökta och meddelade rättigheter. Det är därför viktigt att det införs centralt meddelade tilläggsskydd, på EU-nivå. Det ska enligt förslaget bli möjligt att genom ett centraliserat förfarande få tilläggsskydd i vissa medlemsstater eller en enhetlig SPC-rättighet som gäller i alla medlemsstater. Nationella patentverk ska avslå ansökningar när det centrala förfarandet hade varit möjligt ("closing of the national route") (s. 10 i COM(2023) 222 och COM(2023) 231 och artikel 20 COM(2023) 231). Vid nationella patent eller nationella försäljningstillstånd ska emellertid den nationella vägen till tilläggsskydd finnas kvar. Någon risk för "forum-shopping" finns inte.

Den föreslagna förordningen innebär, som sagt, inte att alla tilläggsskydd ska meddelas genom ett centralt förfarande. I speciella fall ska det alltså vara möjligt att söka hos nationella patentverk. Förklaringen sägs vara att det skulle vara svårare vid central granskning att avgöra om en produkt skyddas av ett nationellt patent samt att det skulle uppstå språksvårigheter (s. 9 i COM(2023) 222 och COM(2023) 231). Det centrala förfarandet ska inte heller vara tillgängligt om försäljningstillståndet är nationellt. Här hänvisas till arbetsbelastning hos EUIPO, möjliga skillnader mellan olika försäljningstillstånd och språkhinder (s. 11 i COM(2023) 222 och COM(2023) 231). Svårigheterna framstår som möjliga att övervinna, inom en organisation för central granskning av tilläggsskydd. Vikten av att genomgående ha en central prövning, och därmed en harmoniserad praxis kring tilläggsskydd, skulle sannolikt överväga. Slutsatsen blir att det hade varit bättre att helt upphäva möjligheterna att hos nationella patentverk erhålla nationella tilläggsskydd och att det centrala förfarandet omfattar de



speciella och ovanliga fall då nationella patent eller nationella försäljningstillstånd ligger till grund för ansökningarna om tilläggsskydd.

Enligt artikel 51 COM(2023) 231 (läkemedel) och artikel 50 COM(2023) 223 (växtskyddsmedel) ska, vid en invändning mot ett tilläggsskydd, förloraren betala båda parter kostnader. Så är inte regeln vid nationella svenska invändningar. Vid svenska invändningar står vardera part sina kostnader. För att stimulera invändningar vore det att fördra att vardera part står sina egna kostnader. Det är avhållande om en invändare riskerar att behöva stå för SPC-innehavarens kostnader.

Sammanfattningsvis stöds förslaget om tilläggsskydd, men det hade varit en fördel om den nationella vägen till tilläggsskydd stängdes helt och att vardera part stod sina kostnader vid invändningar.

Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av professor Bengt Domeij. Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, professor Anna Singer.

Anna Singer