

Ny praxis om giltighetspresumtionen i svensk patenträtt



1

Om giltighetspresumtionen

- Presumtionen aktualiseras när svaranden i ett patentintrångsmål gör gällande att det aktuella patentet är ogiltigt, och att det därför inte föreligger något intrång.
- I den interimistiska delen – det vill säga på det stadie då patentets giltighet ännu inte har prövats slutligt av domstolen – är utgångspunkten att patentet är giltigt.
- Bevisbördan ligger på intrångssvaranden, som ska göra sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras vid en slutlig prövning.



2

Om giltighetspresumtionen

EU-domstolen har den 28 april 2022 vid tolkning av artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter erinrat om att europeiska patent presumeras vara giltiga från och med den dag då meddelandet av patentet offentliggörs (Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, punkten 41).

Svensk praxis är i linje med EU-domstolens avgörande. Vid prövningen av om ett interimistiskt förbud ska meddelas föreligger nämligen en presumtion för att ett meddelat patent är giltigt. Presumtionen innebär att intrångskäranden inte i enlighet med huvudregeln behöver visa sannolika skäl för att ett giltigt patent föreligger, eller med andra ord att det föreligger sannolika skäl för att patentet kommer att stå sig vid en slutgiltig prövning (se t.ex. RH 2016:68). I stället har svaranden att göra sannolikt att patentet kommer att upphävas i invändningsförfarandet eller ogiltigförklaras.

Utdrag från PMÖD:s beslut i PMÖ 7681-23



3

Tanken bakom giltighetspresumtionen

Utgångspunkten är att registreringsmyndigheten har gjort rätt i att meddela patent.

Vid prövningen av om ett interimistiskt förbud ska meddelas föreligger enligt praxis en presumtion för att patentet är giltigt. Detta grundas på den omständigheten att ett patent meddelas efter en så ingående prövning som sker i det administrativa förfarandet, vilket starkt talar för att patentet är giltigt. Presumtionen kan dock enligt samma praxis brytas om svaranden kan påvisa att det på grund av nya omständigheter eller ny bevisning som inte beaktats under prövningen då patentet meddelades, eller på grund av brister eller felaktigheter i detta beslut, framstår som sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras. (Se Svea hovrätts beslut den 5 november 1997 i mål Ö 4112-97 och en rad beslut därefter av samma domstol t.ex. den 11 oktober 2006 i mål Ö 1674-06, den 2 april 2009 i mål Ö 5374-08 och den 16 juni 2016 i mål Ö 2198-16).

Utdrag från PMÖD 2017:4.



4

Förutsättningarna för att bryta giltighetspresumtionen

Tidigare praxis har berört två förutsättningar för att presumtionen ska kunna brytas:

- 1) nya omständigheter/ny bevisning jämfört med vad som förevarit när registreringsmyndigheten granskade patentansökan, eller
- 2) brister eller felaktigheter i registreringsmyndighetens beslut.

Dessutom ska det, utifrån endera av punkterna 1-2, framstå som sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras.

Vid prövningen av om ett interimistiskt förbud ska meddelas föreligger enligt praxis en presumtion för att patentet är giltigt. Detta grundas på den omständigheten att ett patent meddelas efter en så ingående prövning som sker i det administrativa förfarandet, vilket starkt talar för att patentet är giltigt. Presumtionen kan dock enligt samma praxis brytas om svaranden kan påvisa att det på grund av nya omständigheter eller ny bevisning som inte beaktats under prövningen då patentet meddelades, eller på grund av brister eller felaktigheter i detta beslut, framstår som sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras. (Se Svea hovrätts beslut den 5 november 1997 i mål Ö 4112-97 och en rad beslut därefter av samma domstol t.ex. den 11 oktober 2006 i mål Ö 1674-06, den 2 april 2009 i mål Ö 5374-08 och den 16 juni 2016 i mål Ö 2198-16).

Utdrag från PMÖD 2017-4.



5

Förutsättningarna för att bryta giltighetspresumtionen – grund 1

När det gäller nya omständigheter och ny bevisning kan det t.ex. vara fråga om att det vid den interimistiska prövningen åberopas nya mothåll till stöd för att uppfinningen enligt patentet inte uppfyller kraven på nyhet eller uppfinningshöjd. Ett annat exempel kan vara att det utvecklas och åberopas ny bevisning till stöd för vilken allmän kunskap som fackmannen besatt – eller inte besatt – vid prioritetdagen.

Utdrag från PMÖD:s beslut i PMÖ 7681-23.



6

Förutsättningarna för att bryta giltighetspresumtionen – grund 2

- Innebörden av den andra grunden för att bryta presumtionen - brister eller felaktigheter i registreringsmyndighetens beslut – har inte varit helt klarlagd.
- Vilken sorts brist och felaktighet avses? Processuella? Materiella?
- Står grunden på egna ben? Med andra ord: ska svensk domstol göra en *faktisk*, preliminär bedömning av patentets ogiltighet, även om ingen ny bevisning/nya omständigheter åberopats av intrångssvaranden?



7

Ny praxis: fingolimod-målen

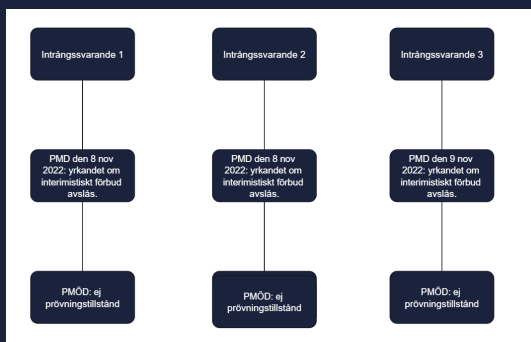
- 2022 stämde patenthavaren 4 olika bolag för patentintrång. Således pågår 4 olika mål beträffande intrång i ett och samma patent.
- Målen åskådliggör de tidigare nämnda problemen vid tillämpningen av giltighetspresumtionen.



8

Bakgrund: flera intrångssvarande, olika bedömningar

I tre av fyra ärenden: avslag på interimistiska yrkanden i PMD (bruten giltighetspresumtion) och inget prövningstillstånd hos PMÖD.

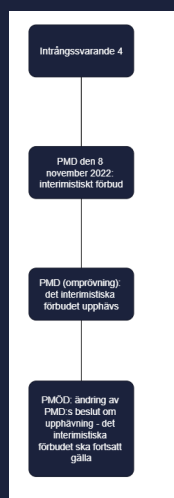


9

Bakgrund: flera intrångssvarande, olika bedömningar

I det fjärde ärendet: PMÖD meddelade prövningstillstånd, och fann att giltighetspresumtionen var bruten.

Med hänvisning till PMÖD:s beslut i detta fjärde ärende, yrkade patenthavaren på nytt att interimistiskt förbud skulle utfärdas även i förhållande till intrångssvarande 1-3.



10

PMÖD:s beslutsskäl i ärende 4

Tevabolagen har vidare gjort gällande att besvärskammaren på det där presenterade materialet har gjort en felaktig bedömning i frågan om uppfinningshöjd. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att Patent- och marknadsdomstolen dragit andra slutsatser avseende uppfinningshöjd än besvärskammaren. De kriterier som, enligt vad som redovisats ovan, har ställts upp i praxis för att giltighetspresumtionen ska brytas har motiverats av att den interimistiska bedömningen görs skyndsamt och på ett betydligt mer begränsat underlag än vid den kommande slutliga prövningen. Domstolen ska alltså på detta stadium inte göra någon förnyad bevisprövning eller rättslig analys av det material som förelåg vid besvärskammarens prövning oavsett om det skulle kunna finnas ett utrymme för sådana slutsatser som Patent- och marknadsdomstolen redovisat vid en slutlig prövning av patentets giltighet. Mot denna bakgrund utgör det som Tevabolagen har gjort gällande angående besvärskammarens bedömning inte någon brist eller felaktighet som kan bryta giltighetspresumtionen.



11

Ärende 1, 2 och 3 – ny prövning

- PMD: följde PMÖD:s linje i ärende 4, och beslutade om interimistiskt förbud mot intrångssvarande 1,2 och 3.
- Samtliga 3 beslut överklagades till PMÖD, som upphävde besluten om interimistiskt förbud.



12

PMÖD:s beslutsskäl i ärendena 1, 2 och 3

Giltighetspresumtionen bör som utgångspunkt innebära att domstolen vid den interimistiska prövningen inte ska göra någon förnyad bedömning av endast det material som åberopats i det administrativa förfarandet; det meddelade patentet ska ju presumeras vara giltigt. Trots detta och till skillnad från vad som gäller för resningsinstitutet bör det dock, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, finnas ett visst utrymme att pröva och beakta även materiella brister i det ursprungliga beslutet (se domstolens bedömningar beträffande tidigare åberopat material i t.ex. PMÖD 2018:22 samt Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 april 2023 i mål nr PMÖ 3175-23 och PMÖ 3178-23; jfr dock Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 24 april 2023 i mål nr PMÖ 1644-23). Om intrångsvaranden kan påvisa brister i det ursprungliga beslutet som innebär att det redan vid en översiktlig bedömning finns anledning att ifrågasätta det slut som den administrativa myndigheten kommit fram till, bör domstolen således ha möjlighet att beakta dessa.

Utdrag från PMÖD:s beslut i PMÖ 7681-23.



13

PMÖD:s beslutsskäl i ärendena 1, 2 och 3

En ordning där det är möjligt att beakta materiella brister i beslutet och göra en förnyad bedömning förefaller också ändamålsenlig och rimlig. Detta eftersom det minskar risken för att det meddelas i grunden oriktiga interimistiska förbud. En annan ordning skulle också kunna få den icke önskvärda konsekvensen att ett materiellt felaktigt beslut av den administrativa myndigheten över huvud taget inte kan onprövas i det interimistiska förfarandet, om beslutsmyndigheten haft ett fullgott beslutsunderlag. Att utrymmet att beakta materiella brister är större än i ett resningsförfarande framstår

SVEA HOVRÄTT
Patent- och marknadsöverdomstolen

PROTOKOLL

Sid 7
PMÖ 7681-23

också som naturligt, eftersom orubblighetsprincipen inte gör sig gällande med samma styrka i ett ärende av detta slag.

Utdrag från PMÖD:s beslut i PMÖ 7681-23.



14

PMÖD:s beslutsskäl i ärendena 1, 2 och 3

Slutligen bör domstolen ha möjlighet att beakta olika slags felaktigheter. Det skulle t.ex. kunna handla om att det i det administrativa förfarandet har förekommit något handläggningsfel, motsvarande rättegångsfel, som kan ha inverkat på utgången.

Utdrag från PMÖD:s beslut i PMÖ 7681-23.



15

Beslutets betydelse framgent

- Inom loppet av några månader har PMÖD meddelat beslut som visar på två svärförenliga synsätt beträffande hanteringen av giltighetspresumtionen.

ligt mer begränsat underlag än vid den kommande slutliga prövningen. Domstolen ska alltså på detta stadium inte göra någon förnyad bevisprövning eller rättslig analys av det material som förelåg vid besvärskammarens prövning oavsett om det skulle kunna finnas ett utrymme för sådana slutsatser som Patent- och marknadsdomstolen redovisat vid en slutlig prövning av patentets giltighet. Mot denna bakgrund utgör det som Teva-

En ordning där det är möjligt att beakta materiella brister i beslutet och göra en förnyad bedömning förefaller också ändamålsenlig och rimlig. Detta eftersom det minskar risken för att det meddelas i grunden oriktiga interimistiska förbud. En annan ordning skulle också kunna få den icke önskvärda konsekvensen att ett materiellt felaktigt beslut av den administrativa myndigheten över huvud taget inte kan onprövas i det interimistiska förfarandet, om beslutsmyndigheten haft ett fullgott beslutsunderlag. Att




16

Beslutets betydelse framgent

- PMÖD tillät att besluten i ärendena 1, 2 och 3 överklagades till HD. Besluten överklagades emellertid inte. Ett prejudikat från högsta instans låter således vänta på sig.



17





Jag bistår svenska och utländska företag i frågor rörande immaterialrätt och marknadsföringsrätt.

Jag upprättar och granskar avtal inom dessa områden, är ombud i samband med tvister, samt hjälper klienter med att ta fram IP-strategier.

Karriär


2022-	Setterwalls
2018-2022,	AWA Sweden AB, immaterialrättskonsult
2015-2018,	Advokatbyrån Gulliksson, biträdande jurist/advokat
2014-2015,	Malmö tingsrätt, tingsnotarie
2013-2014	Advokatbyrån Gulliksson, biträdande jurist
2013,	Lunds Universitet, juristexamen
2012,	Hovrätten över Skåne och Blekinge, sommarnotarie

Jakob Losell
SENIOR ASSOCIATE, ADVOKAT

T: +46 10 690 04 57
M: +46 76 116 63 35
E: jakob.losell@setterwalls.se

HUVUDSAKLIGEN VERKSAM INOM
Immaterialrätt, Marknadsrätt & Mediarätt



18