



2015-03-16
Registrator
Justitiedepartementet
Regeringskansliet

103 33 STOCKHOLM

Kommentar till promemoria om Patent- och marknadsdomstol Ds 2014:2, kompletterande överväganden

Svenska Industrins IP-förening vill härmed lämna följande kommentarer till den kompletterade promemorian om en ny Patent- och marknadsdomstol.

I det kompletterade förslaget är huvudregeln att vardera part står sina egna rättegångskostnader då PRV:s beslut i invändningsärenden överklagas till den nya domstolen. SIPF välkomnar den här förändringen i förslaget.

Angående instansordningen för invändningar

SIPF vidhåller att det är av stor vikt att den nya domstolen inte medför ökade resurser för parterna jämfört med dagens system, både vad gäller tid fram till beslut och kostnader för parterna. Ett förfarande som drar ut på tiden skapar osäkerhet för både parterna och tredje man. Det kan även verka avskräckande för mindre och enskilda företag. Varje ny instans medför dessutom nya kostnader och då patentmål generellt redan är väldigt kostsamma till sin natur är det av yttersta vikt att de inte blir ännu kostsammare genom det nya systemet.

Enligt det liggande förslaget så kommer instansordningen att förlängas för invändningar. Dessa kommer att behandlas först som flerpartsfall hos PRV och ska enligt förslaget kunna överklagas först till PMD och sedan till PMÖD. Detta att jämföra med dagens system där ett överklagande sker till PBR som i princip blir sista instans.

En annan omständighet som bör beaktas är att förfarandet i en domstol, dvs både PMD och PMÖD, är mer processuellt krävande än dagens förfarande i PBR. Små och medelstora företag kan därmed känna sig tvingade att anlita ombud och därmed dra på sig kostnader som inte är nödvändiga enligt dagens system.

Enligt det förslag som nu presenterats kommer därför invändningar att bli mer komplicerade vilket leder till både ökade kostnader och tidsaspekter. Konsekvenserna kan därför bli, att det

SVENSKA INDUSTRIENS IP FÖRENING
Association of IP Professionals in Swedish Industry

nya systemet framstår som avskräckande för små och enskilda företag och ger ett orimligt övertag till stora företag som har mer pengar att sätta in och inte är lika känsliga för stora kostnader. Detta ser SIPF som mycket allvarligt eftersom det kan leda till att patent meddelas och bibehålls på felaktiga grunder. Invändningar är ett viktigt komplement till den granskning och bedömning av en patentansökan som PRV gör och det är en enkel möjlighet som allmänheten har att föra fram omständigheter som påverkar bedömningen av skyddsomfånget av patentet.

Ett sätt att komma runt det här problemet är att PRV:s beslut i invändningsärenden (jämför §25 PL) överklagas direkt till PMÖD och inte till PMD. Detta skulle ha fördelarna att den instanskedja som Sverige har idag bibehålls och samtidigt skulle antalet mål hos PMÖD ökas vilket vi anser har fördelen att PMÖDs kompetens säkerställs, se närmare diskussion nedan.

Invändningar kan inte jämföras med andra beslut som fattas av PRV eftersom dessa utgör en tvist mellan patenthavaren och en eller flera motparter, dvs inte mellan PRV och den enskilde patenthavaren. Det är också av den här anledningen som t ex reglerna för fördelning av rättegångskostnader behöver anpassas för invändningar jämfört med överklaganden av andra beslut som PRV fattar, vilket ju också sker i det reviderade förslaget.

Om det skulle bli så att invändningar kommer att gå direkt till PMÖD så anser SIPF vidare att för att en sådan förändring ska kunna genomföras måste de föreslagna reglerna för prövningen i PMÖD ändras för invändningar så att de liknar mer dagens prövning vid PBR. Det måste då bli tillåtet för patenthavaren att ändra patentkrav liksom för invändare/patenthavaren att komma med ny bevisning. Enligt vad som redan har diskuterats ovan så är invändningen en extra kontroll av att ett patent beviljas på rätt grunder och det är därför viktigt att under hela prövningen av det beviljade patentet ha möjlighet att lägga fram bevis som säkerställer detta. Om det framkommer ny bevisning måste också patenthavaren ha en möjlighet att ändra patentkraven för att avgränsa sitt skydd till de nya omständigheterna.

PMÖD måste också ha kvar möjligheten till officialprövning i de fall en invändning återtas. Återigen hänvisas till det faktum att invändningen syftar till att säkerställa att patent beviljas på rätt grunder och det är då inte rimligt att parterna kan komma överens utanför domstolen med konsekvensen att ett ogiltigt patent fortsätter att vara i kraft.

Angående kompetensen hos rättsens ledamöter

I den kompletterade promemorian används inkonsekvent benämning på ledamöter med teknisk kompetens, både patentråd och tekniska experter, vilket gör att det inte framgår klart och tydligt vad som avses. För att den nya domstolen ska kunna hantera mål och ärenden på ett kompetent och rättssäkert sätt är det av yttersta vikt att rättsens kompetens inte försämras jämfört med dagens prövning i både PBR och de allmänna domstolarna.

En särskild omständighet i patentmål och – ärenden är att de lagfarna domarna måste inte bara ta hjälp av personer med kunskap inom det aktuella fackområdet, utan även personer som kan tillämpa patentlagen, dvs personer som besitter patenträttslig kompetens. Inom patenträtten möts teknik och juridik och personer med enbart den ena eller den andra kompetensen kan inte göra de bedömningar som är nödvändiga för en korrekt rättstillämpning.

Det måste göras en tydlig skillnad mellan den patenträttsliga kompetens som dagens patenträttsråd besitter och den facktekniska kompetens som de tekniska experterna besitter. Tekniska experter hämtas idag från en lista som justitiedepartementet sammanställer. På listan är en eller flera olika kompetenser angivna per expert, vilket gör det möjligt för rätten att välja en expert som har rätt kompetens för det enskilda fallet. Till exempel finns personer som besitter djup kunskap om tekniken men som helt saknar kunskap om patent, till exempel personer från universitet eller högskolor. Vidare finns patenthandläggare, dvs ingenjörer/motsvarande som förutom den tekniska kompetensen även har kompetens inom patenträtt. En del av de patenthandläggare som finns på listan jobbar inom industrin och kan både teknik och patenträtt samt har en förståelse för det kommersiella värdet av patent. Inga av dessa ovan nämnda experter har dock den djupa patenträttsliga expertis som dagens patenträttsråd besitter, dvs förmågan att på ett mycket kompetent t sätt tillämpa patentlagen i ljuset av rådande praxis.

I det liggande förslaget används benämningarna ”patentråd” som antas motsvara dagens patenträttsråd, och ”tekniska experter” vilket antas motsvara personerna på justitiedepartementets lista. En samlingsbenämning är också introducerad nämligen ”tekniska ledamöter”. Så som nämnts ovan används inte de här benämningarna konsekvent vilket gör förslaget svårbegripligt. Användningen av en samlingsbenämning och på sätt likställa de här olika kompetenserna är olycklig och ger förslaget en inbyggd osäkerhet om vilken kompetens som rätten faktiskt måste ha för att kunna döma på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Vidare föreslår SIPF att justitiedepartementets lista delas mellan personer med uteslutande teknisk kompetens och personer som även besitter patenträttslig kompetens,. Den senare listan bör också kvalitetssäkras. Idag utförs ingen särskild prövning av de experter som hamnar på listan vilket gör att lämpligheten hos dessa personer varierar stort. Det bör betonas at detta kan äventyra rättssäkerheten.

Enligt promemorian föreslås att patentråden inte ska tillåtas sitta med i varumärkes- och designmål. SIPF kan inte se något sakligt skäl till detta utan anser snarare att det vore ett bra tillfälle för patentråden att bredda sin kompetens. Det står klart att antalet mål och ärenden för den nya domstolen kommer att vara mycket begränsat och det är viktigt att även patentråden kan fylla sin tid med meningsfulla uppgifter. På kort sikt handlar det om att det enskilda patentrådet ska kunna utvecklas men på lång sikt handlar det om att skapa en arbetsplats som är attraktiv och attraherar kompetenta patenthandläggare.

För att öka kompetensen hos rätten är det också önskvärt att de lagfarna domarna inte regelmässigt måste tjänstgöra inom andra områden utan att de tillåts stanna på PMD/PMÖD under lång tid så att de lär sig de särskilda omständigheter som gäller för denna typ av mål.

I det här sammanhanget vill SIPF också understryka vikten av att både PMD och PMÖD har tillräcklig arbetsmängd för att kompetensen hos domstolarna ska kunna upprätthållas. Framför allt är det helt avgörande att PMÖD som skall bli praxisbildande instans inte har lägre kompetens än PMD. Med dagens förslag ser SIPF en risk att det blir så vilket vore djupt olyckligt för den fortsatta utvecklingen för svensk patentpraxis. Här hänvisar vi till den inlaga

som Svenskt Näringsliv skickade till justitiedepartementet i december 2014 som i detalj redogör för antalet mål och ärenden i de olika instanserna och risken med att kompetensen hos PMÖD enligt det liggande förslaget utarmas. Om PRV:s beslut i invändningsärenden skulle överklagas direkt till PMÖD anser vi att den här risken skulle reduceras avsevärt.

Angående rättens sammansättning i ärenden

I det liggande förslaget är det också oklart när det anses föreligga behov av fler tekniska ledamöter och vem som i sådant fall avgör det. Detta måste förtydligas så att det framgår att åtminstone en av de tekniska ledamöterna alltid är en person med patenträttslig kompetens. Ett rimligt antagande är att den här personen är ett av de patentråd som är anställda hos domstolen. Vidare bör den här personen alltid vara inblandad i ärendet från processens början och även vara den som avgör om ytterligare en teknisk ledamot behövs och i sådant fall vilken sorts kompetens den här personen behöver ha. Om detta beslut lämnas åt en lagfaren domare ser vi det som en stor risk att väsentliga detaljer förbises vilket leder till att kompetensen hos den rätt som i slutänden avgör målet är otillräcklig.

Enligt det liggande förslaget är normalläget i ärenden att rätten ska bestå av tre ledamöter och endast om det finns behov ska en eller två tekniska ledamöter ingå. SIPF förespråkar att normalläget istället ska vara tre ledamöter varav minst två tekniska ledamöter och att antalet tekniska ledamöter kan minskas vid behov. Detta speglar bättre dagens sammansättning hos PBR och även den omständigheten att merparten av PBR:s ärenden är av sådan natur att de kräver minst två tekniska ledamöter.

SIPF välkomnar ett förslag som ger möjlighet till en flexibel sammansättning av rätten så att varje ärende blir behandlat på rätt sätt.

För SIPF,

Mimmi Westman
Europeiskt patentombud