



REDAKTÖR

Caroline Holmqvist
caroline.holmqvist@msa.se

ANSVARIG UTGIVARE

Per Josefson
per.josefson@msa.se

KONTAKTPERSONER

STOCKHOLM

Per Josefson
per.josefson@msa.se

Oscar Björkman Possne
oscar.bjorkman.possne@msa.se

GÖTEBORG

Niklas Sjöblom
niklas.sjoblom@msa.se

Pernilla Book
pernilla.book@msa.se

MANNHEIMERSWARTLING.SE

**INFORMATIONSBREVET UTGES
I INFORMATIONSSYFTE OCH
ÄR INTE ATT BETRAKTA
SOM JURIDISK RÅDGIVNING.
INNEHÅLLET FÅR CITERAS
MED ANGIVANDE AV KÄLLA.**

Förvänta det oväntade – något om varumärkesrättsliga utmaningar i Kina

Hur ser situationen ut för ett svenskt företag som vill skydda sina varumärken i Kina? På pappret finns ett mycket effektivt system. Lagstiftningen liknar den i Sverige och EU. Men tillämpning och praktik i Kina är inte alltid nödvändigtvis i överensstämmelse med lagstiftningens ordalydelse.

Om ett svenskt företag vill skydda sina varumärken i Kina, bör företaget (i) registrera varumärket i Kina hos *China Trademark Office* ("CTMO") (antingen direkt eller genom en internationell registrering som gäller i Kina enligt Madridprotokollet), och (ii) registrera sitt varumärke hos tullen i Kina.

Den förstnämnda åtgärden syftar till att skydda varumärket i Kina genom registrering, på motsvarande sätt som man ansöker om registrering av ett varumärke hos exempelvis Patent- och registreringsverket i Sverige. Många företag tror märkligt nog att de har skydd för sitt varumärke i Kina även utan registrering. Den andra åtgärden, som många inte känner till, ger ofta ett bra praktiskt skydd mot import till och export från Kina av varumärkesskyddade varor. Tullen kan stoppa varor från en exportör/importör som inte är registrerad som "godkänd" under ett visst varumärke och kontaktar samtidigt varumärkesinnehavaren. Denne får



**MANNHEIMER
SWARTLING**

sedan antingen besluta att varorna ska släppas igenom eller betala en deposition för att tullen ska hålla kvar godset samt, inom rimliga gränser, undersöka om det handlar om ett varumärkesintrång. Om tullen kommer fram till att det handlar om ett varumärkesintrång ska varorna destrueras eller (efter att varumärket tagits bort) skänkas till välgörenhet och kostnaderna för detta debiteras intrångsgöraren. Om tullen inte kan dra slutsatsen att det handlar om varumärkesintrång kan varumärkesinnehavaren förlänga säkerhetsåtgärden genom att stämma exportören/importören i domstol och ansöka om ett förordnande om kvarstad. Om varumärkesinnehavaren vinner tvisten innebär domslutet oftast att varorna ska destrueras eller hanteras på det sätt som varumärkesinnehavaren yrkat och att intrångsgöraren ska betala skadestånd.

Hur kan då vägen från tullbeslag till rättegång vid varumärkesintrång se ut i Kina? Även om man registrerar sitt varumärke både hos CTMO och tullen och intrånget får betecknas som uppenbart kan processen dra ut på tiden (att det kan ta två år är inte ovanligt). Dessutom varierar praxis hos lokala myndigheter i Kina och det är därför man bör förvänta sig det oväntade. Baserat på vårt arbete redogör vi nedan för några exempel på hur det kan gå till i praktiken från det att tullen beslagtar intrångsgörande varor, till rättegång och dom samt utbetalning av skadestånd.

TULLEN

När det gäller kontroll av varor som kommer in till eller är på väg ut ur Kina är vårt intryck att systemet fungerar bra. Tullmyndigheterna uppmärksammar och underrättar i regel varumärkesinnehavare om misstänkta varumärkesintrång.

Tullens arbete förefaller dock inte fungera lika effektivt efter det att man betalat den deposition som krävs för att tullen ska hålla kvar varorna. Det anges i lagstiftningen att tullen, inom 30 arbetsdagar efter det att varorna formellt omhändertagits, ska bestämma om det handlar om varumärkesintrång eller meddela att tullen inte kan fatta beslut i den frågan. Om tullen inte kan fatta ett beslut måste tullen släppa varorna efter 20 arbetsdagar om varumärkesinnehavaren inte ansöker om stämning av importören/exportören i domstol och begär kvarstad. I praktiken kan det dock ta väsentligt längre tid än så.

Vi har varit med om att det tagit tullen tre månader att fatta ett beslut (i det aktuella fallet kom tullen fram till att det var fråga om varumärkesintrång och varorna destruerades direkt). I ett annat fall gick det fem månader utan att tullen fattade något beslut. Efter att ha varit i kontakt med tullen i det sistnämnda fallet framkom det att man sannolikt hade gjort bedömningen att de inte behövde fatta något beslut eftersom man trodde att varumärkesinnehavaren (vår klient)

skulle stämma motparten i vilket fall som helst. När tullen blev medveten om att tidsfristen överskridits ombads vi att skicka in en ansökan om att förlänga tullens undersökningsperiod på den grunden att det är svårt för ett utländskt företag att förbereda dokument inför en rättegång i Kina.

Detta understryker vikten av att ha en bra kommunikation med kinesiska myndigheter, något som ofta kräver praktisk (och lokal) erfarenhet. En annan viktig anledning till att hålla bra kontakt med tullen är just för att undvika en situation där tullen släpper varorna utan att ge något varsel utöver de obligatoriska 20 arbetsdagarna. Vanligtvis är 20 arbetsdagar tillräckligt för att påbörja en domstolsprocess i Kina. Men för utländska företag, utan egen etablering i Kina, behöver viktiga dokument notariseras och legaliseras vid kinesiska ambassaden innan de kan ges in till domstol. Dessutom kan det ta längre tid att ordna med överföring av pengar (för kostnader och deposition) till domstolar i Kina. Sammantaget innebär detta att 20 arbetsdagar i regel inte är tillräckligt. Genom goda kontakter med tullen kan det dock vara möjligt att få dem att kvarhålla varor under en längre tid så att det är möjligt att hinna inleda en domstolsprocess.

RÄTTEGÅNGEN

När det kommer till processen i lokala domstolar kan det gå desto snabbare. Vi har varit med om att det bara tar en månad från det att ärendet registreras tills huvudförhandlingen äger rum. Förberedelsen är typiskt sett skriftlig och kan vara ganska knapphändig. I de fall omständigheter och bevisning är förhållandevis enkla kan förhandlingen slutföras på en dag och en dom meddelas inom två månader efter förhandlingen.

Processen kan vara påtagligt informell (bortsett från den strikta regeln om notarisering och legalisering av dokument). Till exempel är det inte alltid nödvändigt att presentera alla rättsliga argument i stämningsansökan. Det kan ibland gå bra att komplettera grunderna för käromålet under huvudförhandlingen.

Vi kan också konstatera att det inte nödvändigtvis är så att handläggningen av målet är klar bara för att huvudförhandlingen har hållits. I ett fall, efter att huvudförhandlingen slutförts, tog en domare direktkontakt och frågade om preciseringar avseende bevisning via telefon utan att motparten fick vara med. Kompletterande dokument skulle skickas till domarens privata e-postadress. Detta är inte helt ovanligt och man kan anta att domaren också kontaktar motparten på samma sätt utan att man informeras om det.

Vår erfarenhet är att domar typiskt sett är relativt välformulerade och förklarar vilka bevis som presenterats och vilka

fakta som domstolen baserade domen på, liksom skälen till domslutet. Domstolen kan dock sätta ned det skadestånd som yrkas (i en del fall ganska väsentligt) utan att detta förklaras i närmare detalj.

När det gäller rättegångskostnader är domstolar i Kina generellt skeptiska mot att bevilja ersättning för ombudskostnader.

UTMANINGAR EFTER DOMEN

Även om motparten betalar in skadeståndet till domstolen kan det bli problem att få ut det. Detta beror huvudsakligen på två saker.

För det första har domstolar i Kina en strikt reglering kring betalningsmetod, något som innebär att de bara kan betala en klumpsumma vid ett tillfälle och till ett kinesiskt bankkonto som tillhör antingen den som är berättigad till skadeståndet eller dennes kinesiska advokat enligt fullmakt. För det andra har *State Administration of Foreign Exchange* ("SAFE") väldigt strikt kontroll av pengaflödet över den kinesiska gränsen.

Problem uppstår således i de fall företag inte har något eget kontor i Kina och följaktligen inte heller ett kinesiskt bankkonto. Även om en fullmakt att ta emot pengarna utfärdas till en kinesisk advokatbyrå enligt konstens alla regler, så skulle den kinesiska advokatbyrån i sin tur få svårt att betala ut pengarna från Kina till företagets utländska bankkonto på grund av SAFE:s strikta kontroll.

Många domstolar i Kina håller inne betydande belopp för att utländska parter saknar kinesiska bankkonton. Det positiva i sammanhanget är att det inte finns något slutdatum då fordringen preskriberas. Så länge man återkommer med ett bankkonto som uppfyller domstolens krav kan domstolen betala ut pengarna, oavsett hur lång tid det har tagit att ordna ett sådant bankkonto.

Det är förstås inte rimligt att behöva vänta i all oändlighet tills domstolens regler och/eller SAFE:s kontroll en dag blir mer tillåtande. En lösning som vi har föreslagit och som en domstol samtyckte till gick ut på att pengarna betalades i en klumpsumma till ett kinesiskt bankkonto som tillhör någon som agerar med stöd av en fullmakt. Tanken är att om man har en affärspartner i Kina som är villig att ta emot pengarna, så kan man sedan kvitta beloppen som partnern tagit emot mot ersättning man ska betala till partnern.

Så, förvänta det oväntade när du ska skydda dina varumärken i Kina.

DARIA YAN
DARIA.YAN@MSA.SE



Ersättning för obehörigt utnyttjande av programvara och passiv lagring

Företag, myndigheter, landsting och kommuner är alla i mycket hög grad beroende av IT-system för att kunna bedriva en fungerande verksamhet. Vad händer om ett nytt IT-system upphandlas och den tidigare leverantören säger upp sitt avtal innan implementeringen av det nya systemet är färdig? Detta hände Malmö stad i samband med upphandling av ett nytt IT-system för vård och omsorg. Malmö stad och IT-leverantören har nu i drygt fyra år processat i allmän domstol om den ersättning Malmö stad ska utge för utnyttjande av IT-leverantörens programvara. Man har kommit ända upp till Högsta domstolen som ska pröva frågan om passivt lagrande av programvara kan anses utgöra upphovsrättsintrång och i så fall hur den skäliga ersättningen för detta ska bestämmas.

Malmö stad licenserade den upphovsrättsligt skyddade programvaran Origo från företaget Alfa Kommun & Landsting AB ("Alfa"). Efter ett antal år i bruk stod det dock klart för Malmö stad att Origo inte skulle kunna möta stadens framtida krav varför en ny upphandling av IT-system för vård och omsorg inleddes. Alfa sade då upp avtalet med Malmö stad till upphörande den 31 december 2013. I ett brev till Alfa kommenterade Malmö stad uppsägningen av avtalet med att man ansåg sig ha förvärvat upphovsrätten till programvaran Origo och därmed hade fortsatt rätt att använda programmet. Följaktligen fortsatte Malmö stad att utnyttja Origo även efter uppsägningen av avtalet.

Malmö stad väckte i december 2013 talan vid Malmö tingsrätt och gjorde gällande att staden hade upphovsrätten till Origo eller i vart fall hade förvärvat en licens utan tidsbegränsning till densamma. Alfa bestred käromålet och inkom med genkäromål där man yrkade ersättning för upphovsrättsintrång på grund av otillåtet utnyttjande av programvaran.

Det var ostridigt i målet att programvaran omfattades av upphovsrättsligt skydd och att parternas avtal upphörde den 31 december 2013. Det stod också klart att Malmö stad därefter fortsatt att använda Origo till och med den 12 januari 2015 då applikationsservern stängdes ner. Därutöver låg även en säkerhetskopia av Origo kvar på Malmö stads backup-system fram till den 28 september 2015 då den slutligen raderades. Tingsrätten kom fram till att Malmö stad varken förvärvat upphovsrätten till Origo eller en licensrätt utan tidsbegränsning till densamma. Den centrala frågan i målet blev därför om Malmö stad gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång samt hur ersättningen för upphovsrättsintrånget skulle beräknas.

Enligt upphovsrättslagen ska skälig ersättning utgå för olovligt utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk. Skälig ersättning ska i allmänhet bestämmas till vad som utgör gängse licensavgift för det aktuella utnyttjandet, alltså den marknadsmässigt korrekta ersättning som borde ha utgått om frivillig licens hade upplåtits också med avseende på det otillåtna utnyttjandet ifråga.

Av upphovsrättslagen följer vidare att den som har rätt att använda ett datorprogram även får framställa säkerhets-exemplar av programmet om det är nödvändigt. Sådana säkerhets-exemplar får dock, om inte annat avtalats, inte användas för andra ändamål eller fortsätta att användas när rätten att utnyttja programvaran har upphört. En av de frågor som prövades av tingsrätten och hovrätten var om passivt lagrande av säkerhetskopior och brukskopior av en licenserad programvara efter det att licensen upphört att gälla kan anses utgöra ett otillåtet ”utnyttjande” av programvaran. Hovrätten konstaterade att Malmö stads passiva lagrandet av programvaran var ett otillåtet utnyttjande och därmed utgjorde upphovsrättsintrång. Tingsrätten kom till motsatt slutsats.

När det gäller beräkning av skälig ersättning konstaterade hovrätten följande. Malmö stad betalade för 2013, det vill säga det sista året licensavtalet var i kraft, 2,3 miljoner kronor exklusive moms för användningen av Origo. Hovrätten bedömde att det saknades skäl att anta att en frivillig och affärsmässig överenskommelse för 2014 hade understigit det beloppet.

När hovrätten fastställde vad den skäliga ersättningen för utnyttjande av Origo under 2014 skulle uppgå till tog man

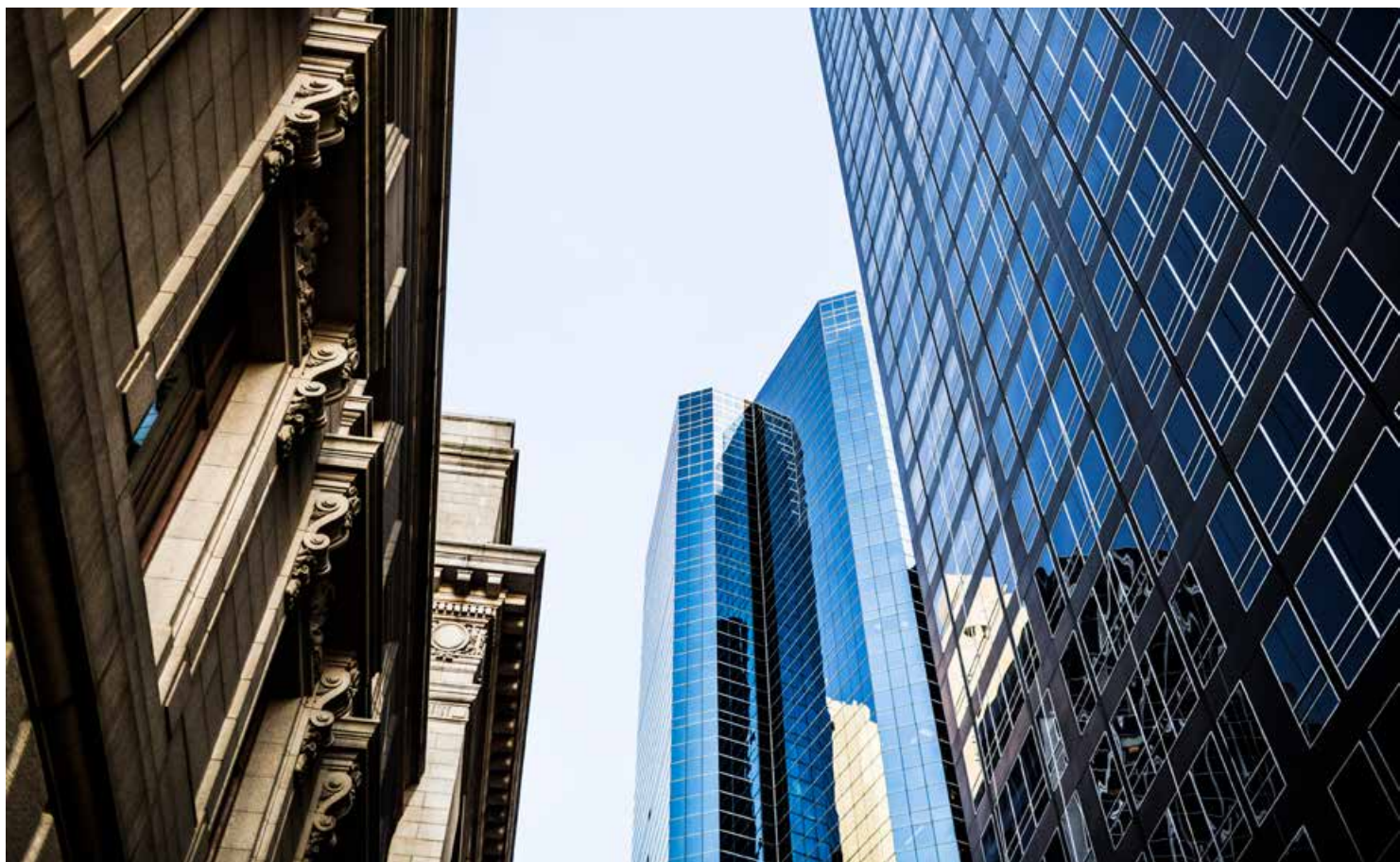
bland annat hänsyn till att programmet utvecklats särskilt för Malmö stad och hade en oerhört stor betydelse.

Dessutom var Malmö stad i ”akut behov av att fortsätta sitt nyttjande eftersom implementeringen av det nya systemet inte hade genomförts”. Vidare hade Origo, enligt uppgifter från Alfa som förefaller ha godtagits av hovrätten, underprissatts för att ”ligga bra” till vid en kommande upphandling. Alfa hade därför ett mycket gynnsamt förhandlingsläge. Baserat på detta kom hovrätten fram till att den skäliga ersättningen för 2014 skulle bestämmas till 3,6 miljoner kronor exklusive moms. Alltså mer än 50 procent högre jämfört med den ersättning som Malmö stad erlade för användningen av Origo året innan.

Den skäliga ersättningen för det passiva lagrandet skulle dock vara betydligt lägre jämfört med licensavgiften för det aktiva utnyttjandet. Mot bakgrund av detta beslutade hovrätten att ersättningen för 2015 skulle bestämmas till 960 000 kronor exklusive moms. Om man utgår från att denna ersättning proportionerats baserat på att ett aktivt utnyttjande skett i 12 dagar under 2015 och ett passivt lagrande under resterande tid, från den 12 januari till och med den 28 september, uppgår den skäliga ersättningen för det passiva lagrandet till cirka 1 150 000 kronor exklusive moms per år. Detta motsvarar hälften av den ersättning som Malmö stad betalade för användningen av Origo under 2013.

Sammanfattningsvis belyser domen från hovrätten *dels* att det kan bli kostsamt om man fortsätter utnyttja en tidigare programvara man är i stort behov av om implementeringen av ett nytt IT-system inte färdigställts, *dels* att det är förenat med en inte obetydlig kostnad att enbart passivt lagra sådan programvara. Återstår att se vad Högsta domstolen kommer fram till avseende passivt lagrande och ersättning för detta. Klart är att det vid upphandling av IT-system är viktigt att överväga och reglera vad som ska gälla om den tidigare leverantören säger upp avtalet till upphörande innan det nya IT-systemet implementerats och vilken möjlighet som ska finnas att spara säkerhetskopior av programvara i sådana situationer. Det finns också anledning att överväga så kallade exit/sunset-regleringar av IT-licenser eller support till IT-system – det vill säga en möjlighet för licenstagaren att förlänga avtalen ytterligare en tid efter att de sägs upp för att skapa stabilitet. Dessutom kan man överväga om inte licensen till själva programvaran bör vara evig, och att årlig ersättning betalas för support/underhåll. I de fallen skapas viss trygghet för licenstagarna som, i vart fall under en övergångsperiod, kan fortsätta att använda den gamla programvaran.

NINA KAJS DOT TIR
NINA.KAJS DOT TIR@MSA.SE



Nytt förslag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

I maj 2017 överlämnades ett förslag på svenskt genomförande av det så kallade NIS-direktivet till regeringen. Förslaget presenterades i betänkandet *Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)*. Regeringen överlämnade den 15 februari 2018 en remiss till lagrådet. Bland annat ställs nya krav på att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder och rapportera incidenter. Den nya lagen, *informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster*, ("Reglerna") föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

NIS-direktivet (*Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/1148*) antogs 1 juli 2016 och syftar till att uppnå en hög nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. I svensk rätt

finns i dag ett flertal regelverk som ställer krav på informationssäkerhet men det finns endast ett begränsat antal bestämmelser som specifikt riktar sig mot leverantörer av samhällsviktiga tjänster som omfattas av NIS-direktivet. Vad gäller leverantörer av digitala tjänster som omfattas av NIS-direktivet saknas idag en nationell reglering. Reglerna föreslås därför bli tillämpliga på leverantörer av digitala tjänster samt vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster, nämligen aktörer som är etablerade på svenskt territorium och som tillhandahåller tjänster inom sektorerna energi, transport, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur.

Från Reglernas tillämpningsområde undantas bland annat verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet, exempelvis verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen, leverantörer av allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster samt leverantörer av betrodda tjänster. I den mån det finns bestämmelser om säkerhetskrav eller incidentrapporteringskrav i annan lag ska de bestämmelserna tillämpas, under förutsättning att kraven i den lagen minst motsvarar kraven enligt den nya lagen om informationssäkerhet. Reglerna uppställer olika krav på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Fokus för denna artikel är i huvudsak kraven som gäller för leverantörer av digitala tjänster.

Med leverantörer av digitala tjänster avses leverantörer av internetbaserade marknadsplatser eller sökmotorer samt molntjänster. Enligt förslaget krävs det, för att leverantörerna ska omfattas av Reglerna, att leverantören har sitt huvudsakliga etableringsställe i Sverige, typiskt sett huvudkontor i Sverige, eller har utsett en företrädare som är etablerad här. Mikroföretag och små företag omfattas inte av Reglerna. NIS-direktivet definierar *mikroföretag* såsom företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som understiger två miljoner euro och *små företag* såsom företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som understiger 10 miljoner euro.

En *internetbaserad marknadsplats* är en webbplats där kunden kan ta del av flera näringsidkares utbud på samma ställe. Den internetbaserade marknadsplatsen ger konsumenter och näringsidkare möjlighet att ingå internetbaserade köpeavtal eller tjänsteavtal med näringsidkare och är slutdestinationen för ingåendet av sådana avtal, exempelvis amazon.com, etsy.com och blocket.se. En näringsidkare som endast tillhandahåller egna varor eller tjänster genom en e-butik omfattas inte av Reglerna.

En *internetbaserad sökmotor* är ett datorprogram som söker igenom och katalogiserar sidor på internet och gör det möjligt för användaren att på grundval av en enda sökning göra sökningar på i princip alla webbplatser, exempelvis google.com, yahoo.com och bing.com.

Slutligen avses med *molntjänster* IT-tjänster som erbjuder program och lagringsutrymme i servrar via internet istället för att ha funktionerna i användarens egen dator. Tjänsterna kan tillhandahållas på fyra olika sätt – såsom privata moln, partnermoln, publika moln och hybridmoln.

Från de nämnda kategorierna av digitala tjänster och från Reglernas tillämpningsområde undantas enligt remissen, i enlighet med NIS-direktivet, onlinetjänster som jämför priset på vissa varor eller tjänster från olika näringsidkare och sedan leder användaren vidare till den valda näringsidkarens hemsida. Exempel på sådana onlinetjänster är pricerunner.se och prisjakt.nu. Även sökfunktioner som begränsas till innehållet på en särskild webbplats undantas från Reglernas tillämpningsområde. Vidare anses inte heller en användare av privata molntjänster, det vill säga tjänster som bygger på en infrastruktur som är dedikerad åt endast en användare, vara en leverantör av en digital tjänst.

Som en del av genomförandet av NIS-direktivet föreslås enligt remissen att leverantörerna bland annat ska bli skyldiga att vidta ändamålsenliga och proportionerliga

tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk och informationssystem som de använder när de tillhandahåller tjänsterna, förebygga och minimera verkningar av incidenter i sådana nätverk och informationssystem i syfte att säkerställa kontinuitet i tjänsterna, samt utan onödigt dröjsmål rapportera allvarliga incidenter som har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av tjänsterna till den myndighet som regeringen bestämmer.

Utredningen föreslog också att Post- och telestyrelsen skulle vara tillsynsmyndighet. I remissen anges att den myndighet som regeringen bestämmer ska vara tillsynsmyndighet. Den ska få ansvar för att övervaka att Reglerna och meddelade föreskrifter följs samt besluta om sanktioner. Vid tillsyn ska leverantören tillhandahålla tillsynsmyndigheten den information som krävs för en bedömning av säkerheten i nätverk och informationssystem. Tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden, som får förenas med vite, i syfte att få tillgång till för tillsynen behövlig information och för att få leverantören att följa Reglerna, samt besluta om sanktionsavgift för de som inte vidtar åtgärder som följer av lagen om informationssäkerhet.

Reglerna innebär i praktiken att de aktörer som omfattas av Reglerna måste göra en genomlysning av samt kartlägga vilka tillgångar och flöden av information samt vilka påverkansfaktorer och risker som aktualiseras i verksamheten för att kunna implementera lämpliga säkerhetsåtgärder. Även en rutin för att hantera incidenter måste upprättas. Med hänsyn till den ”lucka” som idag finns på området för leverantörer av digitala tjänster medför Reglerna sannolikt stora utmaningar för aktörer som i nuläget saknar en adekvat informationssäkerhetsnivå. Visserligen kan förslaget komma att medföra ökade administrativa kostnader för de leverantörer som berörs. Däremot kommer enhetliga regler, standardisering av säkerhetskrav, möjligheten att få upplysningar av tillsynsmyndigheterna samt information om erfarenheter från tidigare inträffade incidenter etc. sannolikt bidra till minskade kostnader för leverantörerna. I takt med att digitaliseringen ökar och följaktligen behovet av informations- och cybersäkerhet, inte minst för användarna av tjänsterna, är de föreslagna Reglerna behövliga. Det återstår att se hur strategierna för säkerhet i nätverk och informationssystem kommer att utformas samt konsekvenserna för marknadsaktörerna. Om man kommer att omfattas av Reglerna kan det dock finnas skäl redan nu att se över hur de kan komma att påverka verksamheten.

EMELI MOLIN
EMELI.MOLIN@MSA.SE

Det enhetliga patentsystemet inom EU ser ut att dröja ytterligare

Vi har i ett tidigare nummer av IMM Utvalt¹ skrivit om det *enhetliga patentsystemet*. Genom det nya regelverket planeras ett införande av ett EU-gemensamt patentsystem som kompletterar de befintliga patentsystemen i EU och inrättar en ny europeisk patentdomstol. Ett patent som beviljas enligt det enhetliga patentsystemet ska automatiskt ge samma skydd och rättsverkan i alla deltagande länder, vilket omfattar 26 av nuvarande 28 EU-länder (Spanien och Polen har valt att stå utanför). Brexit och en process i den tyska författningsdomstolen gör dock att tidpunkten för de nya regelverkens ikraftträdande är osäker.

Som vi berörde i tidigare nummer av IMM Utvalt måste den som ansöker om ett europeiskt patent vid det europeiska patentverket (EPO) validera patentet i de länder man vill att det ska gälla. Det innebär administration och betalning av avgifter i flera olika EU-länder. En patenthavare måste vidare hantera tvister om giltighet och intrång nationellt i de länder där patentets giltighet ifrågasätts eller intrång görs gällande. Det finns inget som hindrar att ett patent med samma lydelse ogiltigförklaras i ett land och upprätthålls i ett annat.

Om ett patent beviljas enligt de nya reglerna kommer det att ge innehavaren direkt skydd i samtliga deltagande medlemsländer. Som ett led i reformen planeras även införandet av en ny enhetlig europeisk patentdomstol för hantering av patenttvister. Syftet är att erbjuda ett konkurrenskraftigt patentskydd som är mer kostnadseffektivt jämfört med dagens system och att förenkla hanteringen av tvister.

Diskussionerna om införande av EU-gemensamma patentregler har förts under många, många år. Av olika anledningar har det dock inte blivit av. Det var därför ett stort steg när de två rättsakter som ligger till grund för det enhetliga patentsystemet antogs 2012 respektive 2013. För att reglerna ska börja gälla krävs att avtalet om en enhetlig patentdomstol träder ikraft. Det sker när tretton av EU:s medlemsstater har ratificerat avtalet. En förutsättning är också att Tyskland, Storbritannien och Frankrike är bland de länder som

ratificerar avtalet. Tyskland och Storbritannien har ännu inte ratificerat avtalet.

I Tyskland pågår en process i den tyska författningsdomstolen där det gjorts gällande att Tyskland inte kan ratificera avtalet eftersom det enligt anmälaren anses strida mot vissa demokratiska principer både i den tyska konstitutionen och EU-rätten. Den tyska författningsdomstolen har begärt och fått in yttranden från ett antal externa aktörer (bland annat det tyska advokatsamfundet). Några av yttrandena har publicerats och de anser, sammanfattningsvis, att det framförda kravet ska avvisas och/eller är ogrundat. Den tyska författningsdomstolen avser att fatta ett beslut i målet under 2018.

Det enhetliga patentskyddet påverkas till viss del också av Brexit. Storbritannien förväntas utträda ur EU i mars 2019. Det är fortfarande mycket som är oklart kring hur relationen mellan Storbritannien och EU kommer att se ut efter utträdet, även på en övergripande politisk nivå. För närvarande verkar dock den politiska viljan vara starkt för att Storbritannien ska ratificera avtalet och delta i patentsamarbetet. Den diskussion som förs handlar till stor del om frågor kring om och hur Storbritanniens deltagande ska se ut efter det förväntade utträdet i mars 2019. Förordningen om ratificering av en enhetlig patentdomstol godkändes av det så kallade *privy council* i februari. Storbritannien är därmed redo att ratificera avtalet om en enhetlig patentdomstol.

Om det enhetliga patentskyddet verkligen träder i kraft under 2018 framstår fortsatt som osäkert. I dagsläget är det sannolikt så att det inte är Brexit som kommer fördröja införandet utan en eventuell prövning i den tyska författningsdomstolen. Oaktat vilket kan man konstatera att arbetet med att få till stånd ett enhetligt patentskydd i Europa är komplicerat och att det inte går att med säkerhet säga när (och potentiellt om) ett sådant skydd kommer träda i kraft. Om en fördröjning av ikraftträdandet gör att vi närmar oss Brexit-tidpunkten kan det möjligen leda till vissa svårigheter.

ANDREAS HAKAMAA
ANDREAS.HAKAMAA@MSA.SE



1 IMM Utvalt nr 4 i maj 2016, https://www.mannheimerswartling.se/globalassets/nyhetsbrev/imm-utvalt/nyhetsbrev_imm_utvalt.pdf

STOCKHOLM
NORRLANDSGATAN 21
BOX 1711
111 87 STOCKHOLM

GÖTEBORG
ÖSTRA HAMNGATAN 16
BOX 2235
403 14 GÖTEBORG

MALMÖ
CARLSGATAN 3
BOX 4291
203 14 MALMÖ

MOSKVA
ROMANOV DVOR BUSINESS CENTRE
ROMANOV PER. 4
125009 MOSKVA, RYSSLAND

SHANGHAI
19/F TWO ICC
288 SOUTH SHAANXI ROAD
SHANGHAI, 200031, KINA

HONG KONG
33/F, JARDINE HOUSE
1 CONNAUGHT PLACE
CENTRAL, HONG KONG, KINA

BRYSSEL
IT TOWER
AVENUE LOUISE 480
1050 BRYSSEL, BELGIEN

NEW YORK
101 PARK AVENUE
NEW YORK NY 10178, USA

MANNHEIMERSWARTLING.SE

Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spetskompetens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen.



**MANNHEIMER
SWARTLING**