

“OPT-OUT”-FRAVALGSORDNINGEN FOR DEN EUROPÆISKE PATENTDOMSTOL

Den fælles patentdomstol (UPC) træder efter alt at dømme i kraft allerede i december 2017. Derfor haster det for virksomhederne at overveje ordningens konsekvenser for deres patentportefølje, og om man skal benytte sig af muligheden for at tage sine europæiske patenter helt ud af ordningen (“opt-out”). Nedenfor redegøres for hovedpunkterne i fravalgsordningen samt gives nogle bud på hvilke elementer, der bør indgå i ens overvejelser. Uanset om man vil benytte sig af fravalgsordningen, bør man som patenthaver overveje at opdatere sine registreringer af ejerskab hos nationale patentmyndigheder samt hos EPO, da disse i praksis kan blive afgørende for, hvem der kan indgive en anmodning om fravalg. Også licensaftaler og andre aftaler vedrørende patenter bør gennemgås før UPC's ikrafttræden.



AF ADVOKAT, PARTNER STURE RYGAARD
OG ADVOKAT PETER NØRSGAARD,
PLESNER ADVOKATFIRMA

Status for UPC's ikrafttræden

2016 blev et tumultarisk år for UPC. Bedst som ordningen var ved at blive sat i kraft, såede Brexit tvivl om, hvorvidt ordningen overhovedet ville blive til noget, og om dette i givet fald ville inkludere Storbritannien. Som vi har beskrevet i et tidligere nummer af Dansk Biotek, meddelte Storbritannien herefter i november 2016, at landet ville tilslutte sig ordningen. Komiteen, der arbejder med forberedelsen af UPC's opstart, har den 16. januar 2017 offentliggjort en køreplan for ordningens ikrafttræden.

Ifølge denne køreplan vil UPC komme til eksistens som institution allerede i maj 2017. Dette indebærer eksempelvis, at UPC fra denne dato kan foretage formelle ansættelser af personale og lignende. Fra september 2017 er det planen, at patenthavere skal kunne indlevere deres anmodninger om fravalg af UPC's kompetence. Selve patentdomstolsaftalen forventes at træde i kraft i december 2017, og fra dette tidspunkt kan der altså indledes retssager

ved patentdomstolen, ligesom man kan blive sagsøgt ved den.

Forberedelseskomiteen understreger dog, at køreplanen er foreløbig og betinget af en række omstændigheder, især at de nødvendige ratifikationer af UPC-aftalen kan opnås rettidigt. Forberedelseskomiteen holder møde primo marts 2017 og vil i den forbindelse opdatere køreplanen.

Fravalgsordningen for europæiske patenter

Fravalgsordningen for europæiske patenter går ud på, at en patenthaver kan fravælge UPC's kompetence således, at der ikke kan anlægges sager ved UPC vedrørende det pågældende patent. Dette gælder både ugyldighedssager, krænkelssager og alle andre sager.

Fravalgsordningen er kun mulig for de traditionelle, europæiske patenter, men er omvendt ikke åben for det nye enhedspatent, der indføres samtidig med domstolsordningen. Sager vedrørende enhedspatenter skal altid anlægges ved UPC. Nationale patenter og brugsmønstre er slet ikke omfattet af UPC-systemet, og vedrørende sådanne rettigheder kan der som hidtil kun anlægges sager ved de nationale domstole.

Fravalgsordningen er åben i en overgangsperiode på 7 år fra UPC-aftalens ikrafttræden, det vil sige 7 år at regne fra december 2017, hvis den nuværende tidsplan holder. Overgangsperioden kan dog forlænges med op til yderligere 7 år. Fravalget af UPC's kompetence gælder imidlertid hele patentets levetid, ligesom det også omfatter eventuelle supplerende beskyttelsescertifikater, der måtte være udstedt på grundlag af patentet. Fravalgsordningen (“opt-out”) kan også benyttes for europæiske patentansøg-

ninger, og et fravalg vil så gælde også for det udstedte patent.

En vigtig undtagelse er dog, at fravalgsordningen kun kan benyttes, hvis der ikke allerede er indledt en sag ved UPC vedrørende patentet. Dette gælder uanset, om det er patenthaveren selv, der eksempelvis indleder en krænkelssag ved UPC, eller det er en potentiel krænker, der eksempelvis indleder en ugyldighedssag eller et anerkendelses-søgsmål om ikke-krænkelssag. Hvis en patenthaver derfor vil benytte sig af fravalgsmuligheden, bør man gøre dette allerede inden, ordningen træder i kraft, da man ellers risikerer at miste muligheden, uden at man selv er herre derover.

Benyttes fravalgsordningen ikke, er sager ved nationale domstole ikke udelukket. I den situation hvor opt-out ordningen ikke benyttes, vil der i overgangsperioden både kunne versere sager ved UPC og ved nationale domstole. Om to sager vedrørende det samme patent sideløbende kan versere både ved UPC og en national domstol, vil afhænge af, om parterne er de samme, og om sagerne har “samme grundlag og genstand”. Disse spørgsmål reguleres af Bruxelles I-forordningen og skal ikke behandles videre her.

Hvor patenthaveren kan undgå UPC's kompetence ved at anmode om fravalg, kan man undgå de nationale domstoles kompetence i overgangsperioden ved at ansøge om et enhedspatent, der som nævnt altid vil være undtaget de nationale domstoles kompetence.

Et fravalg af UPC's kompetence kan kun tilbagekaldes, hvis ikke der allerede er blevet indledt en sag ved en national domstol vedrørende det europæiske patent. Dette skal forstås i bredest mulige betydning, sådan at også sager, der er afsluttet ved nationale domstole, har den virkning, at fravalget ikke kan

tilbagekaldes. En krænkelses- eller ugyldighedssag ved en national domstol, der er afsluttet allerede inden UPC-aftalens ikrafttræden, har således den virkning, at patenthaveren vil være bundet af et senere fravalg (opt-out) og ikke kan tilbagekalde det.

Stillingtagen til "opt-out" nødvendig nu

Det er nødvendigt at afklare sin stillingtagen til fravalgsordningen allerede nu og inden, ordningen træder i kraft i december 2017. Når ordningen træder i kraft, er man som patenthaver ikke længere herre over, om man vil udtræde eller forblive i ordningen. Et spørgsmål ved UPC eller ved en national domstol kan træffe valget for en.

Det er ikke muligt at give et generelt råd om, hvorvidt patenthavere bør benytte sig af fravalgsordningen. Det afhænger af virksomheden, patentporteføljen, virksomhedens håndhævelsesstrategi m.v. Følgende faktorer kan dog indgå i overvejelserne:

UPC indebærer den fordel, at man som patenthaver kan håndhæve et europæisk patent med virkning for flere EU-lande ad gangen. 25 af de 28 EU-lande vil være omfattet af ordningen. Dog vil formentlig kun en 15-20 lande være med helt fra opstarten. Omvendt indebærer ordningen også, at patentet med et slag kan blive kendt ugyldigt for de UPC-stater, hvor det er gældende. Med andre ord bør man vurdere styrken af det enkelte patent i relation til fravalgsordningen.

UPC vil formentlig være hurtigere end domstolene i mange lande. Det er målet, at sager skal kunne afgøres i første instans på under 1 år. Formentlig vil systemet også være billigere, end hvis man skal køre 10 parallelle sager ved nationale domstole. Omvendt vil det nok ikke være billigere end at køre 2-3 parallelle sager ved forskellige nationale domstole. Det sidste skal navnlig ses på baggrund af, at UPC-systemet er tænkt som et front-læst ("front loaded")-system, der forudsætter indgivelse af alt relevant materiale i første proceskrift. Dette adskiller sig fra eksempelvis retsplejen i Danmark, hvor der som udgangspunkt kan fremsættes nye påstande, anbringender og beviser helt frem til sagsforberedelsens afslutning.

En meget central overvejelse er, at der er en række usikkerheder forbundet med UPC-systemet. Dette skyldes dels, at der er tale om en helt ny domstol, der først fra opstarten skal til at fastlægge

en linje med hensyn til eksempelvis vurdering af beviser, formuleringen af påstande, muligheden for ændring af patentkrav, kravene til anvendelse af foreløbige retsmidler, såsom foreløbige forbud, gennemførelse af bevissikring m.v. Det samme vil formentlig også gælde i relation til patentbarhedskriterierne samt i relation til patentkravsfortolkning. Der er således ingen, der ved, om patentdomstolen vil anvende "problem/solution" approach, som man gør ved EPO, eller om UPC vil bruge andre kriterier for ugyldighedsvurderingen. Dommerne ved UPC vil komme fra forskellige lande, der har forskellige traditioner med hensyn til disse spørgsmål.

Registreret ejerforhold kan blive afgørende for benyttelsen af fravalg

Er der flere ejere af et patent, er det vigtigt at understrege, at alle ejere som udgangspunkt skal være enige om at benytte sig af fravalgsordningen. Dette gælder uanset, om der er flere ejere for så vidt angår alle de validerede stater, eller om ejerforholdene er organiseret således, at der er forskellige ejere for de forskellige stater.

Hvis et patent er ejet i sameje, eller der består lignende aftaler, hvor der er flere ejere af patentet, er det derfor vigtigt, at ejerne allerede nu afklarer sådanne forhold. Én af ejerne kan ikke alene beslutte sig for at tage patentet ud af ordningen. Et supplerende beskyttelsescertifikat kan ligeledes ikke særskilt tages ud af ordningen, uanset at ejerkredsen er forskellig fra patentets ejerkreds.

Tilsvarende overvejelser bør man gøre sig, hvis man indgår eller har indgået forsknings- og udviklingsaftaler, hvor resultatet kan blive et patent. Her bør man allerede i forbindelse med aftalens indgåelse overveje, om det er vigtigt at kunne benytte sig af UPC-systemet, eller om man fortsat ønsker national behandling, og eventuelt tilpasse aftalerne derefter.

Ejeren eller ejerne af et europæisk patent, der vil benytte sig af fravalgsordningen, bør også sørge for, at ejerforholdene er korrekt registreret ved de nationale patentmyndigheder (for så vidt angår udstedte patenter) samt hos EPO (for så vidt angår europæiske patentansøgninger). Ved indgivelsen af en anmodning om fravalg til UPC er der nemlig en formodning for, at det er den eller de, der er registreret som indehavere, der er indehaver. Denne formodning kan dog afkræftes, men det

er uklart hvilken dokumentation, UPC vil kræve. Formentlig vil en overdragelsesaftale være tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at man som patenthaver bringer ejerforholdsregistreringerne i orden. Hvis man som ejer ikke står registreret som indehaver, risikerer man på grund af formodningsreglen at blive mødt med dokumentationskrav ved indgivelse af fravalgsanmodningen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at et fravalg som nævnt ikke kan ske for enkelte UPC-stater, men kun samlet for alle UPC-stater, hvor det europæiske patent er valideret. Er man derfor blot ikke registreret som indehaver i et enkelt land, kan man risikere at blive mødt med et dokumentationskrav fra UPC's side, og anmodningen om fravalg får ikke virkning, før den er registreret i UPC's register.

Hvis man ikke har nogen planer om at benytte sig af fravalgsordningen, bør man alligevel overveje at bringe registreringerne i orden, da der ellers er en formodning for, at en ikke-ejer vil være berettiget til at indgive en anmodning om fravalg.

Alle licenskontrakter bør gennemgås

Er man licenstagere eller licensgiver, bør licensaftalen gennemgås, og det bør aftales, om UPC-domstolens kompetence skal fravælges. Licenstagere har ingen ret til at kræve, at et europæisk patent udtages af ordningen, da denne ret kun tilkommer ejeren eller ejerne.

Som licenstagere bør man derfor sikre sig kontraktlige beføjelser, såfremt det er afgørende for en, at et patent, der er genstand for en licensaftale, tages ud af ordningen, eksempelvis på grund af risikoen for ugyldiggørelse under ét med virkning for alle UPC-stater.

Hvis det er afgørende for en licenstagere, at et patent omvendt ikke tages ud af ordningen, eksempelvis af hensyn til de forbedrede håndhævelsesmuligheder, bør man tilsvarende aftale, om der skal ske opt-out, med patenthaveren eller evt. overveje, om licensaftalen indeholder relevante beføjelser i den forbindelse, eksempelvis mulighed for at hæve eller opsige aftalen, hvis patenthaveren benytter sig af fravalgsordningen.

I den forbindelse bør man som licenstagere i øvrigt også være opmærksom på, at man – i modsætning til dansk ret – ikke i UPC-aftalen har en almindelig ret til at håndhæve patentet, medmindre man er eksklusiv licenstagere, eller dette udtrykkeligt er aftalt.