

MGMT

of Innovation and Technology

Nr. 1 mars 2020

Att försvara sin IP
– Överklaganden mot patent,
varumärken och design

Att försvara sin IP

— Överklaganden mot patent, varumärken och design

Av David Anderson,
Marianne Dahlén,
Bengt Domeij &
Fredrik Tell

Det räcker inte längre att ansöka om och beviljas en immateriell rättighet (eller IP för 'intellectual property') och sedan luta sig tillbaka. Företag behöver skifta fokus, vara proaktiva och bevaka och försvara sin IP. Ett sätt att göra detta är genom invändningar och överklaganden mot konkurrerande IP. Artikeln fokuserar på hur dessa aktiviteter utvecklats och hur ser det ut i Sverige idag.

Ett av de vanligaste sätten på vilket man har försökt att stimulera innovativ verksamhet har varit genom olika system för IP såsom patent, varumärken och design. Inom forskningen rörande innovationsekonomi finns det en bred och viktig forskning om varför företag och individer väljer att använda IP och hur dessa bäst utformas. Det har dock varit mindre fokus på det faktum att IP i första hand ger sina ägare en passiv rätt som

måste bevakas och upprätthållas för att vara riktigt användbar. Hur effektiv denna process för upprätthållande av IP är, kan ha betydande effekter på incitamenten att investera i FoU och andra innovativa aktiviteter. Inget system för IP är perfekt och det finns därför utrymme för att beslut av de institutioner som beviljar äganderätterna upplevs som felaktiga, vilket kan ge upphov till behov att försvara sin IP. En viktig fråga är därför i vilken utsträckning företag väljer att försvara sin IP genom att överklaga beslut som myndigheter fattar angående dessa (i sådana fall där ansökan om IP avslås, upphävs, eller att en beslutad IP inte borde beviljats).

”Det har dock varit mindre fokus på det faktum att IP i första hand ger sina ägare en passiv rätt som måste bevakas och upprätthållas för att vara riktigt användbar”

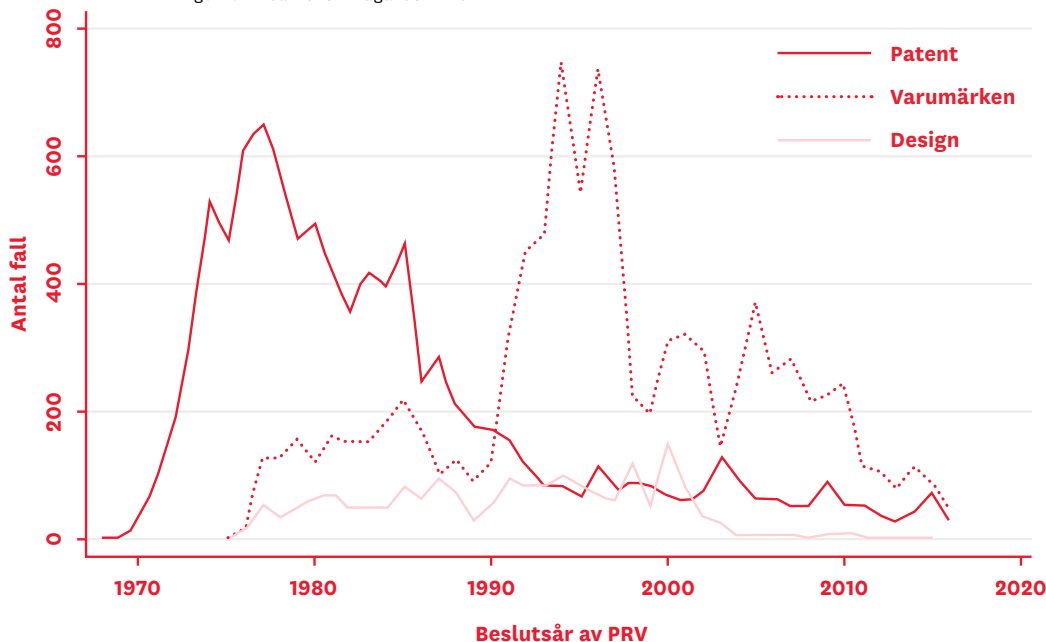
IP och överklaganden

Omfattande forskning har visat på sambandet mellan patentering och innovation, medan samma samband mellan varumärken och design är mindre utforskat. Varumärken skyddar de investeringar i marknadsföring och kundlojalitet som en aktör har byggt upp. Design skiljer sig från patent och varumärken genom att de skyddar strukturen och utseendet på en produkt eller komponenter i en produkt. Design erbjuder ett företag möjlighet att skydda investeringar i produktdesign och stilattribut för att på så sätt åstadkomma en konkurrensfördel

genom differentiering jämfört med konkurrenter.

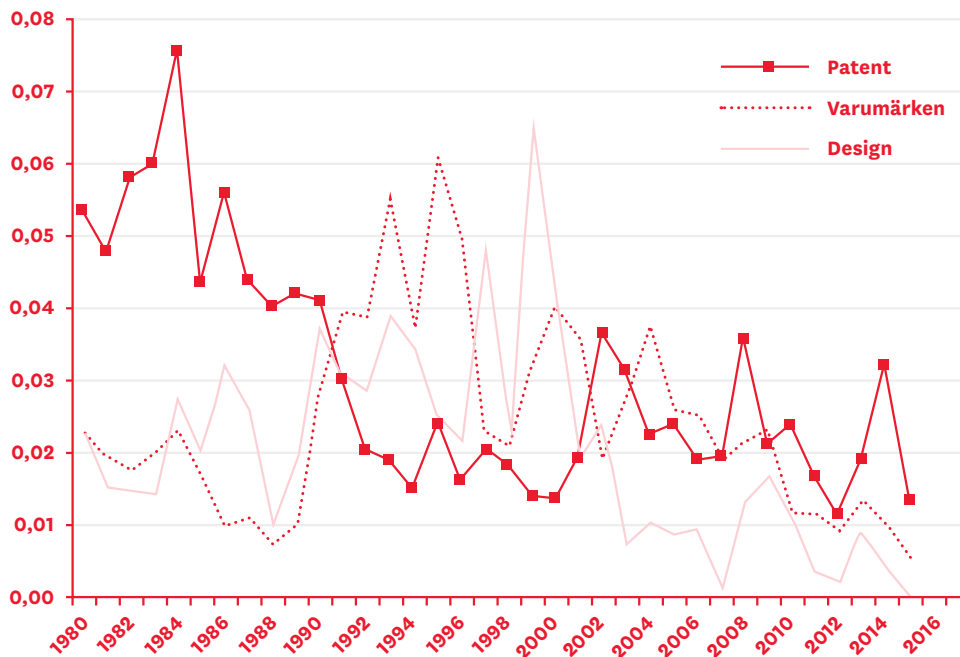
Sverige och de flesta andra länder har nationella system för granskning och beviljande av nämnda IP, eventuellt parallellt med internationella system. Ansökningar om svenska IP inlämnas till Patent- och registreringsverket (PRV), som granskar ansökan i förhållande till tidigare befintliga IP. Om ansökan beviljas publiceras den av PRV och vem som helst har möjlighet att invända mot den. Om en invändning lämnas in och efter undersökning anses motiverad kan PRV återkalla IP:n eller besluta att bevilja rätten med ett reducerat skydd. En sökande, vars ansökan avvisats eller

Fig. 1. Antal överklaganden vid PBR



FORTS. ☺

Figur 2. Andel överklaganden vid PBR per ansökningar hos PRV



minskats i omfattning av PRV, men också en tredje part som gjort en misslyckad invändning, kan överklaga PRV:s beslut. Under åren 1978 fram till 2016 avgavs överklaganden från PRV av Patentbesvärsträtten (PBR). Vi har samlat in information om alla avgjorda fall i PBR för denna tidsperiod. Den separata överklagningsrätten skapades främst för att skydda oberoendet från PRV och för att mildra riskerna för en upplevd lojalitet mellan beslutsfattare i första instans och i överklagademålen. Fr o m 2016 sköts dessa ärenden av Patent- och marknadsdomstolarna.

”Nationell IP väljs bort till förmån för internationell”

Systemet med möjlighet till tredjeparts invändningar mot beviljade IP och överklagande av alla beslut som fattats av PRV skapade tre grupper av ärenden vid PBR: 1) Överklagande av sökanden mot ett beslut från PRV att avslå en ansökan (ex parte-ärende; endast en part i förfarandet), 2) Överklagande av sökanden mot ett beslut från PRV om att återkalla en IP efter en invändning (inter partes fall; sökande och en eller flera motståndare), 3) Överklaganden mot beslut från PRV att upprätthålla en beviljad immaterialrätt trots motstånd (inter partes fall; sökande och en eller flera motståndare). Med endast en part granskade domstolen på eget initiativ alla omständigheter som hindrade ett beviljande av IP. I ärenden med en motpart avgav domstolen endast beslut över de fakta och rättsliga argument som parterna lagt fram. I alla de inter partes fall vi har tittat på var det i 56% av fallen en konkurrerande aktör som var den som överklagade PRV:s beslut.

Varumärken fortfarande värda att försvara nationellt?

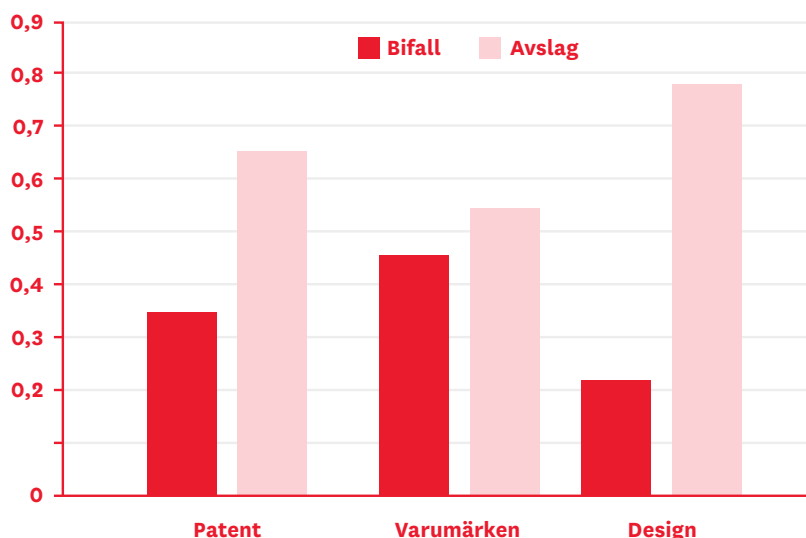
Intresset för att överklaga PRV:s beslut i PBR har generellt fallit under den studerade tidsperioden. Detta gäller såväl i absoluta antal överklaganden (Figur 1) som den relativa andelen i förhållande till antal beviljade IP (Figur 2). Huvudsakligen följer detta det allmänna mönstret att nationell IP väljs bort till förmån för internationell. Under 2000-talet har t ex svenska ansökningar till EUIPO ökat kraftigt.

Den IP som skiljer ut sig något från det generella mönstret är varumärken, framför allt fram till mitten av 00-talet. För det första så ligger ansökningarna vad avser varumärken och nationella ansökningar mer stabilt jämfört med design och patent (Figur 1). För det andra så är det en relativt hög andel varumärkesansökningar som överklagas, dock är trenden fallande (Figur 2). För det tredje så råder totalt sett en högre andel varumärken där överklaganden har bifallits än för patent och design (Figur 3).

En förklaring till det nationella intresset av att försvara varumärken är högre än de för patent och varumärken kan stå att finna i IP:ns utformning och de krav som ställs på den. En centraliserad europeisk bedömning skiljer sig inte materiellt från en svensk prövning vad gäller design och patent. Det krävs bland annat att produktutseendet eller uppfinningen är globalt ny, alltså inte känd någonstans i världen. Prövningen av varumärken skiljer sig från detta på så sätt att en ansökan till EUIPO inte får avse ett kännetecken som är förväxlingsbart med ett varumärke som är i kraft någonstans i EU (nationellt eller europeiskt varumärke). För varumärken som söks hos PRV, med giltighet i Sverige, räcker det emellertid att kännetecknet inte är förväxlingsbart med annat varumärke gällande i Sverige. Nationella varumärken i andra europeiska länder är inget hinder vid en svensk registrering. På varumärkesområdet kan man således se att nationella registreringar öppnar för likartade varumärken i olika länder.

I diskussioner om innovationspolicy och företagsstrategier tenderar IP att diskuteras som ett enhetligt fenomen. Resultaten av denna studie visar dock att patent, varumärken och de-

”Inte minst när det gäller patent framstår 1980-talet som en period då många internationellt verksamma företag tog strid för sina patenträtter även i Sverige”



Figur 3. Utfall i PBR per IP för perioden (1978-2016)

signskydd kan vara olika viktiga för olika aktörer i samhällsekonomin. Dessutom påverkar internationella förhållanden som lagstiftning och teknikkonkurrens viljan att försvara sin IP. Inte minst när det gäller patent framstår 1980-talet som en period då många internationellt verksamma företag tog strid för sina patenträtter även i Sverige. I en tid av allt mer internationaliserade mönster vad avser patent och designskydd så har denna vilja avklingat, för att i stället omdirigeras till internationella instanser som t ex EUIPO. Härvidlag skiljer sig varumärken då dessa och dess utövande har en större lokal prägel. Såväl innehavare av IP som policyutformare behöver känna till dessa förhållanden.

Praktiska implikationer

För dig som företagsledare är det viktigaste att tänka på att IP måste bevakas. Du behöver även bilda dig en uppfattning om vilken IP konkurrens ansöker om. Tänk på vilka invändningstider som gäller för olika typer av IP. I Sverige är tiden 9 månader för patent, 3 månader för varumärken och endast 2 månader för design. För de företag som har skiftat fokus mot internationell IP gäller samma sak och där är det viktigt att veta hur internationella lagar och regler skiljer sig från Sverige, exempelvis vid myndigheter som EPO och EUIPO. Tänk även på att sannolikheten för bifall vid ett överklagande skiljer sig åt relativt mycket mellan olika IP.

Vill du medverka i utvecklingen av förståelsen av IP och konkurrens? Vi driver just nu ett forskningsprojekt där vi ytterligare studerar vad som påverkar utfallen vid överklaganden och vilka konsekvenser detta får för såväl teknik- som marknadskonkurrens. Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med personer med erfarenhet från sådana mål. Kontakta därför gärna någon av oss!



DAVID ANDERSSON

david.andersson@fek.uu.se

Lektor vid Uppsala universitet och Linköpings universitet där han forskar om innovationernas ekonomi. Han leder ett projekt om konkurrens och IP finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse.



BENGT DOMEIJ

bengt.domeij@jur.uu.se

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har skrivit flera böcker om immaterialrätt. Domeijs forskning handlar om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik.



MARIANNE DAHLÉN

marianne.dahlen@jur.uu.se

Docent i rättshistoria vid Uppsala universitet. Hon har forskat om varumärken, design och strategier inom modeindustrin. Dahlén är affilierad med Uppsala Centre for Business History.



FREDRIK TELL

fredrik.tell@fek.uu.se

Professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Han forskar om strategiskt arbete i temporära organisationer, IP och teknologimarknader samt digitalisering och ingenjörarbete.