

# Patentseminarium

SwedenBIO, September 2008

*Pär Svanström*

# Forskarpatent

- Ägs av holdingbolagen vid universiteten i Uppsala och av Örebro universitet
- Ska svara för kvalificerad rådgivning i patentfrågor till forskare vid universiteten och till forskningsnära företag. Gör uppdrag för KIAB, KD, STING, SweTree, m fl.
- Pär Svanström, erfarenhet från industripatentavdelning (Ph)  
Gerald Pettersson, tidigare Brann Patentbyrå i Uppsala  
Jan Cottman, specialist på patent- och litteratursökningar

# Patenterbarhet

- Patentansökan innan publicering känner alla till, men om publicering ändå har skett?  
Avskriv inte möjligheten till skydd utan ordentlig analys!

- Det kan vara alltför lätt att tro att det föreligger "nyhetshinder"

I många fall är inte innehållet i det som publiceras tillräckligt utförligt för att skapa problem. Om beskrivningen ej är "enabling" går det fortfarande att få patent. En bidragsansökan (ofta offentlig och därmed prior art) innehåller ofta inte lösningen.

- "Grace Period"  
Om beskrivningen trots allt är "dödande" kom ihåg att uppfinnaren ändå kan söka i några få länder, tex USA inom ett år, Japan inom 6 månader. USA-marknaden så viktig att det kan räcka i vissa fall.

## Det går att få patent även om mycket är känt inom teknikområdet

- Känt
  - i) HPV förorsakar livmoderhalscancer liksom att vissa HPV-typer är speciellt farliga
  - ii) ett stort antal system med prober/primers mm, hade designats för analys av diverse HPV-typer
  - iii) ett mycket stort antal patent (drygt 500 år 1999) som täcker diverse aspekter på HPV diagnostik
- Prediktion baserad på virusbelastning ny och patenterbar

- Timolol känd för glaukombehandling
- Prostaglandin känt för glaukombehandling
- Var det möjligt att patentskydda kombinationen av dessa två för glaukombehandling?

Nytt?

Uppfinningshöjd?

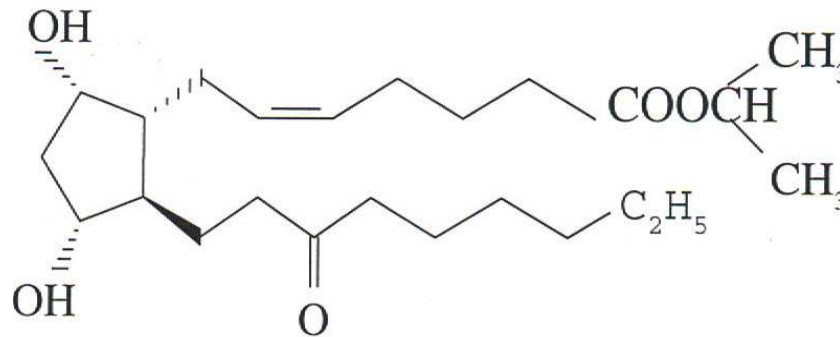
# US Provisional

*föremål för utbredd missuppfattning*

- Skapades för att amerikaner inte skulle få ett sämre läge med kortare patenttid jämfört med utländska sökande som sökt först i annat land, tex Sverige
- Det är ett förenklat inlämningsförfarande med lägre kostnader men med **samma krav på innehåll för att ge god prioritet!**



Exempel på **felaktigt** förfarande: Man lämnar in US Prov som beskriver en enda substans för viss användning, tex ett artikelmanus, och tycker att det sedan är fritt fram att publicera direkt efter inlämning av patentansökan "Vi har ju prioritet"



Sedan kommer man på att man vill bredda och täcka liknande derivat i PCT-ansökan inom ett år.

**Man har emellertid spolierat chansen att få detta breda skydd!** Publikationen är prior art mot tillägget i PCT-ansökan

**Man måste alltså bredda definitionen redan från början**

# Patentansökan ska skapa en affärsmässigt god bas

- Det är inte ovanligt att det egna projektet utvecklas i en oväntad riktning och framför allt att konkurrenterna gör något oväntat

Man bör därför eftersträva väl underbyggda, breda patentansökningar som innehåller en klart patenterbar kärnuppfinng. Hur brett skyddet sedan blir efter kompletterande exemplifiering och argumentation återstår att se.

- Se till att det finns gott om backningsmöjligheter  
Patentansökan som täcker substansen  $A_pB_qO_xD_y$  för visst ändamål

A: Ni, Ir, Cr, V, Mn, Fe, W, Mo, Ti, Pr och Hf

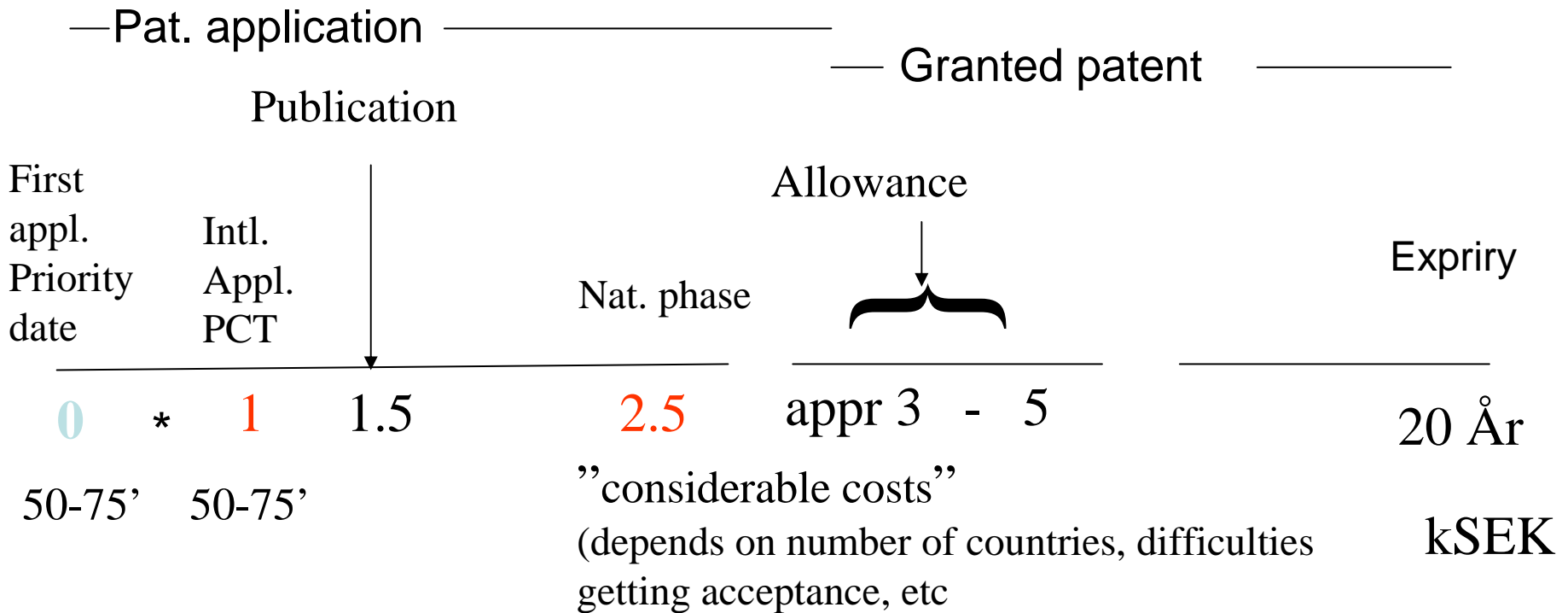
B: Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Nb, Zr, Ta och Si

ska ange speciellt intressanta undergrupper, tex A: Ni, Ir, Cr, V och Mn och måste innehålla de specifika kombinationer, tex Ni+Al, Ni+Zr, etc som är intressantast, eftersom man annars riskerar att en känd kombination, tex W+Al utgör nyhetshinder mot hela skyddsomfånget.

Man får inte utan sådant stöd i texten stryka eller plocka de kombinationer som är nya

# Patenting process

(the most common way with appr. costs)



\* During the first year amendments can be made, including broader claims, to cover improvements additional results, etc.

# Freedom to operate

- Hur tidigt en sådan ska göras beror väldigt mycket på projektets art. Det gäller att hitta en bra balans där man inte riskerar att manövrera så ("design around") att en "dålig" produkt blir resultatet och att inte heller lägga ner alltför stora utvecklingskostnader på något som inte kommer att kunna marknadsföras pga andras patent
- Problemet?
  - man hittar många patent och ofta ändå fler patentansökningar, dvs svårt att veta vad som kommer att bli skyddat.
  - risk att man ägnar mer tid åt analyser än att utveckla den egna produkten
  - produkten är inte slutligt designad
- Om man utvecklar den "optimala" produkten och söker patentskydd för denna – har man skapat bästa möjliga förutsättningar att lösa de ev patentproblem som kan uppstå.
- Timing för analysen måste bestämmas från fall till fall

# IP Due Diligence (DD)

- En professionell DD ska täcka in
  - i) kontroll av ägande eller annan disposition av IP (licens)
  - ii) bedömning av hur väl patenten skapar basen för att skydda de produkter/metoder som projektet syftar till att generera
  - iii) ev kännedom om potentiella intrångssituationer med kontroll av om det inte finns material som riskerar att försvaga patentsituationen
- Det blir ofta fokus på i) som oftast är enklare att hantera. Se därför till, från start, att rättigheterna genom korrekta dokument ägs eller disponeras på annat sätt

Det förekommer tex att endast grundansökan ingår i det formella överlåtelsedokumentet och avtalet refererar bara till svenska ansökan utan att täcka in hela patentfamiljen.

Beträffande iii) så ska företaget ha en IP policy som bl a reglerar hur denna viktiga typ av frågor ska hanteras

- I den interna dokumentation får det ej finnas uttalanden av typ "vi gör nog intrång i det här patentet men det måste vara för brett så vi kör ändå" eller att man sagt att "vårt patent täcker nog inte konkurrentprodukten".

- denna typ av uttalanden kan vålla stora problem i en framtida tvist och exempelvis leda till tredubbla skadestånd

- Det får heller inte finnas något som äventyrar giltigheten av egna patent, tex genom negativa uttalanden i ett senare patentärende. Det förekommer då och då att man för att få igenom ett senare patentärende säger att tekniken i det första inte var tillräckligt utvecklad, etc, dvs det kan ifrågasättas om det första är "enabling"

# EU Projekt

- Om man i projektet kan förväntas generera uppfinningar inom företagets **kärnområde** ska man vara väldigt observant så att inte företagets IP exponeras i onödan.

Dessa uppfinningar räknas som "Foreground" och avtalet kan innehålla skrivningar där "Foreground" genererad av annan part i projektet kan innebära att de får "Access Rights for Use" till nämnda uppfinningar.

Även om detta sker på "fair and reasonable conditions" är det en exponering som man noga bör ha tänkt igenom.

En lösning på problemet kan vara att bedriva den egna utvecklingen inom kärnområdet i ett separat projekt.