

Myten om den geniale opfindelse

Er der bagatelgrænser for patenter? Hvilke opdagelser kan føre til patenterbare opfindelser? Og hvem skal bestemme, hvilke patenter der skal søges? Manglende patentering kan føre til væsentlige tab af indtægter. Så hvad kan patentaktive virksomheder gøre for at sikre deres opfindelser bedst muligt?

Af Henrik Skødt, European Patent Attorney,
Plougmann & Vingtoft

De fleste har en ide om, hvad en opfindelse er, og de fleste har en ide om, hvad et patent er. Det er derimod de færreste, der har en præcis forståelse af, hvilke opfindelser der kan patenteres.

I nogle tilfælde gøres der en vigtig opdagelse, ja måske ligefrem en genial opdagelse som alligevel ikke fører til en patenterbar opfindelse. I andre tilfælde fører en tilsyneladende triviell opdagelse til en vigtig opfindelse, som kan patenteres.

Begge disse tilfælde kan være svære at identificere for dem, der ikke har erfaring med patentering af opfindelser. Det er en klassisk diskussion om opdagelser versus opfindelser, og man kan tit observere publicerede patentansøgninger med lange forklaringer om den gjorte opdagelse. Sådanne patentansøgninger vil typisk have store problemer med at føre til patent.

Opdagelser kan ikke patenteres – eller kan de?

Et typisk eksempel kunne være en kemisk forbindelse, lad os kalde den X, som allerede er kendt til behandling af en bestemt sygdom f.eks. prostatacancer. Den nye opdagelse kunne være, at stoffet virker efter en bestemt mekanisme, som fører til virkningen mod prostatacancer. Problemet er bare, at mekanismen ikke kan patenteres – fordi det er en opdagelse – og da anvendelsen af X til behandling af prostatacancer allerede er kendt, kan anvendelsen heller ikke patenteres (selvom den type anvendelse generelt godt kan patenteres). Undtagelsen er det tilfælde, hvor opdagelsen fører til erkendelsen af en ny anvendelse af X, f.eks. at den også kan bruges til behandling af testikelcancer.

Hvor mange patenter skal der til én opfindelse?

Det andet tilfælde fører (for) sjældent til patent. Det skyldes typisk en opfattelse af, at en opfindelse skal være ledsaget af et stort erkendelsesspring for at kunne patenteres, at opfindelsen skal være "genial". Det er på ingen måde tilfældet.

EU-Kommissionen gennemførte i 2008-2009 den såkaldte Sector Inquiry, som var en undersøgelse af bl.a. de store medicinalvirksomheders patenteringsmønstre. Én af konklusionerne i den endelige rapport var, at de bedst sælgende lægemidler ofte bliver beskyttet af "patent clusters" – op til 100 patenter pr. aktivstof. Det siger sig selv, at der ikke gøres 100 geniale opfindelser for det samme aktivstof, så man kan spørge sig hvilke opfindelser, der ellers patenteres?

Medicinalfirmaerne kategoriserer selv deres patentansøg-

ninger som "primære" og "sekundære" patentansøgninger. De primære patentansøgninger dækker selve aktivstoffet, mens de sekundære ansøgninger dækker formuleringer af aktivstoffet, fremgangsmåder til fremstilling af aktivstoffet, nye salte af aktivstoffet, nye medicinske anvendelser af aktivstoffet, nye krystalformer af aktivstoffet etc. De sekundære ansøgninger udgjorde ifølge rapporten 87% af ansøgningerne. Selv om rapporten kritiserer praksis med de såkaldte "clusters", anerkendes det også, at både de primære og sekundære patentansøgninger har deres berettigelse.

At patentere eller ikke patentere – et spørgsmål om kroner og ører

Det er de færreste patentaktive firmaer, der har ressourcerne til at patentere i samme omfang som de store medicinalfirmaer, men tallene bør alligevel give stof til eftertanke. Din opfindelse behøver ikke være genial for at kunne føre til et værdifuldt patent, og du behøver ikke nøjes med et enkelt patent for hvert produkt.

"Der er en opfattelse af, at en opfindelse skal være ledsaget af et stort erkendelsesspring for at kunne patenteres, at opfindelsen skal være "genial". Det er på ingen måde tilfældet"

Nye erkendelser vedrørende en tidligere opfindelse kan resultere i en ny opfindelse som "bare" er en forbedring af den tidligere opfindelse, men som kan patenteres. Fordelen vil være at man i stedet for kun at have ét patent, der dækker produktet, nu har to patenter som dækker produktet, samtidig med at patent nummer to har en længere levetid end det første patent. Især hvis ens nye opfindelse fører den oprindelige opfindelse i en retning, som konkurrenter uundgåeligt vil ønske at kopiere, kan patent nummer to (eller tre eller fire) være af stor værdi.



De bedst sælgende lægemidler bliver ofte beskyttet af "patent clusters" – op til 100 patenter pr. aktivstof. Det siger sig selv, at der ikke gøres 100 geniale opfindelser for det samme aktivstof, så man kan spørge sig hvilke opfindelser, der ellers patenteres?
Foto: Michael Boesen.

Hvem ved, om den lille forskel kræver et patent?

Som antydnet ovenfor er der mange, der undlader at ansøge om patent nummer to (eller tre eller fire) på baggrund af en slags "selvcensur".

Den nye opfindelse anses ikke for at være en patenterbar opfindelse, da der kun er tale om en "lille forbedring". Hvis vi følger eksemplet med aktivstof X mod prostatacancer, så kunne en ny opfindelse f.eks. være, at man var kommet til den erkendelse, at stoffet har brug en bestemt type hjælpestof for at være stabilt i den endelige formulering.

Hvis man kun fokuserer på selve stoffet X, kan dette synes som et lille problem, der hurtigt skal løses, for at man kan komme videre med det, det hele handler om, nemlig stoffet X. Den opmærksomme læser har allerede gættet, at en formulering af stoffet X plus hjælpestof kan patenteres, forudsat at kombinationen ellers opfylder nyhedskriteriet etc. Det er ikke altid, at opfindelse nummer to er så indlysende patenterbar som eksemplet ovenfor.

Hvis man er i tvivl om hvorvidt ens lille, men geniale forbedring af en eksisterende opfindelse kan patenteres, kan det vise sig at være en god investering at diskutere det med en patentkonsulent. Når en virksomhed skal beslutte om opfindelsen skal patenteres, bidrager patentkonsulenten med et bredere perspektiv, en forretningsorienteret tankegang og en allround specialviden om patentering, der ofte afdækker nye muligheder for at beskytte virksomhedens opfindelser og dermed sikre en større indtjening.

E-mail-adresse
Henrik Skødt: hes@pv.eu

technically capable

In today's global markets, products and suppliers face increased scrutiny. One weak link can undermine your brand and your business. FT-IR analysis provides the quality assurance you need, but do you have the resources to use it to your advantage? The new Nicolet iS5 packages the performance of our leading spectrometers and ease-of-use of our OMNIC software in a lightweight, compact and rugged design that sets the new standard for value. The resource you need, at a price you can afford.

financially responsible



Thermo Scientific Nicolet iS5 FT-IR
Leading performance and value
in entry-level FT-IR spectroscopy

- Superior performance
- Compact size
- Affordable price

• for more information: +45 70 23 62 60
• analyze.dk@thermo.com

Thermo
SCIENTIFIC