



Indsigelse ved den Europæiske Patentmyndighed (EPO) - som et proaktivt risikostyringsværktøj

Risikostyring er uløseligt knyttet til realiseringen af en virksomheds strategiske og operationelle mål - specielt i forbindelse med lancering af nye produkter, der indebærer en risiko for at krænke konkurrenternes patentrettigheder.

Af Kim Wagner, ph.d.,
European Patent Attorney,
Head of Opposition & Litigation,
Plougmann Vingtoft

I 2015 blev der indleveret ca. 280.000 europæiske patentansøgninger, og der blev udstedt ca. 70.000 europæiske patenter¹. Der udstedes således et betyde-

ligt antal europæiske patenter hvert år, og det er derfor forbundet med en vis risiko for en virksomheds produktlancering, pipeline og udviklingsprogrammer ikke at forholde sig til konkurrenternes (europæiske) patenter.

Efter udstedelse (grant) "atomiseres" et europæisk patent til en række (ens) nationale patenter, der er underlagt

national lovgivning. Såfremt en virksomhed ønsker at udfordre gyldigheden af disse (ens) patenter, vil det derfor være nødvendigt at anlægge retssager ved domstolene i samtlige af de lande, hvor man ønsker at udfordre patentets gyldighed. Dette er selvsagt en både dyr og tidskrævende proces. Hertil kommer, at retssagen sagtens kan falde forskelligt

¹ <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html>

Infografisk fremstilling af indsigelsesprocessen ved den Europæiske Patentmyndighed (EPO) - trin for trin.

ud fra land til land pga. landenes forskellige praksis på patentområdet. En sådan strategi er således forbundet med stor usikkerhed, og virksomhedens manøvrerum vil være indskrænket i den, ofte lange, periode, hvor disse sager verserer ved de nationale domstole.

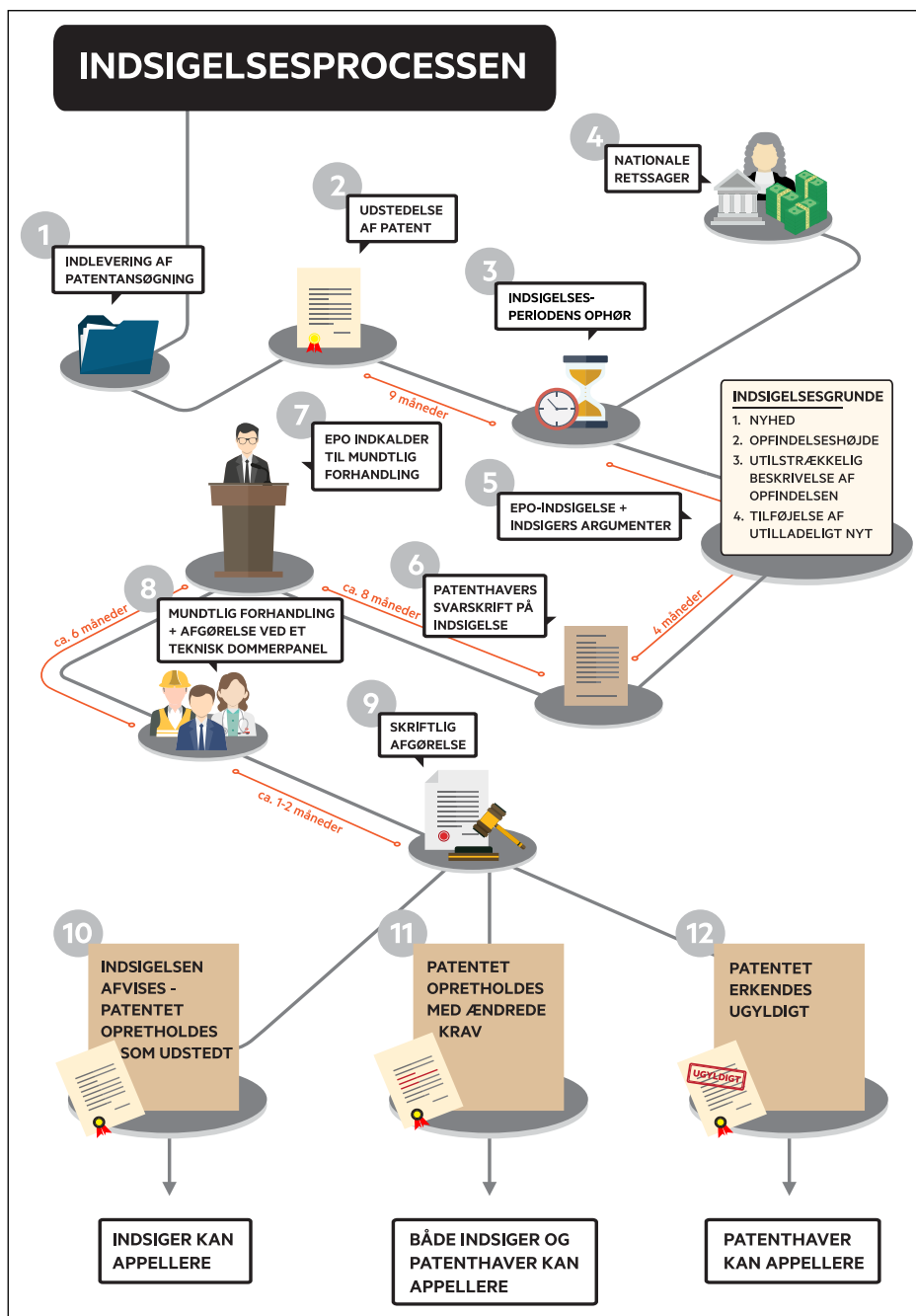
I patentmæssig sammenhæng findes der forskellige proaktive risikostyringsværktøjer. Et eksempel på et sådant værktøj er at nedlægge indsigelse (opposition) mod en konkurrents europæiske patent. En indsigelse giver således mulighed for at udfordre gyldigheden af en konkurrents generende, eller potentielt generende, europæiske patent, umiddelbart efter at patentet er blevet udstedt. Selve indsigelsessagen føres centralt ved EPO (og altså ikke ved de nationale domstole), og EPO's afgørelse har virkning i samtlige europæiske lande, der er omfattet af det europæiske patent.

Samtidig kan indlevering af en indsigelse, eller blot truslen om det, ofte være en effektiv måde at opnå en gunstig licensaftale med patenthaver på.

Indsigelsesprocessen ved EPO

Ønsker man at nedlægge indsigelse mod en konkurrents europæiske patent, skal dette gøres senest ni måneder efter, det er blevet publiceret, at det pågældende europæiske patent er blevet udstedt. Hvis denne frist overskrides, er det ikke længere muligt at nedlægge indsigelse mod patentet ved EPO, men patentet må i stedet udfordres på nationalt plan som beskrevet ovenfor. Det er derfor afgørende, at en virksomhed har etableret et aktivt overvågningssystem, hvor konkurrenternes potentielt generende patentansøgninger overvåges. På denne måde kan en indsigelsesstrategi allerede bestemmes, når patentet er tæt på udstedelse, se trin 1-3 i figuren.

På samme måde som ved ugyldigheds-sager indledt ved nationale domstole (trin 4), er det i forbindelse med indsigelsessager ved EPO muligt at anfægte gyldigheden på grund af manglende nyhed og opfindelseshøjde. Det er også muligt at anfægte gyldigheden pga. mere formelle mangler ved det europæiske patent. Dette kan f.eks. være, at patentet ikke beskriver opfindelsen så tilstrækkeligt tydeligt, at en fagmand rent faktisk kan eftergøre opfindelsen, eller at patenthaver i løbet af sagsbehandlingen har ændret i patentkravene på en sådan måde, at der er tilføjet nye ting, der ikke fremgik af den



oprindeligt indleverede patentansøgning. Sidstnævnte indsigelsesgrund er i praksis ofte uanvendelig i forbindelse med ugyldighedssager ved de nationale domstole,

men på grund af EPO's meget strenge praksis på området er det en yderst effektiv, og ofte benyttet, indsigelsesgrund ved EPO, trin 5 i figuren. ►

retsch®

Solutions in Milling & Sieving

part of VERDER scientific

Kvinderupvej 30 · 3550 Slangerup · Tlf: 4738 1014 · www.retsch.dk

The revolution in ultra-fine grinding: The new Emax achieves finer and faster grinding results than any other ball mill!

SKANLAB

NEW!

Selve indsigelsesprocessen minder på mange områder om en egentlig retssag, der føres ved en national domstol: Efter indlevering af indsigelsen, der består af indsigers argumenter for manglende gyldighed, vedlagt de dokumenter (kendt teknik), som indsigeren mener, fratager patentet nyhed og/eller opfindeshøjde, får patenthaver en frist på fire måneder til at fremsende sit svarskrift samt ændre patentkravene, såfremt patenthaver finder dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Typisk et års tid efter indsigelsen blev indleveret, vil EPO indkalde til mundtlig forhandling, som finder sted ca. seks måneder senere, hvor parterne vil have mulighed for (mundtligt) at fremføre deres argumenter for indsigelsesafdelingen (Opposition Division). Indsigelsesafdelingen består af tre erfarne EPO Examiners, der således fungerer som et dommerpanel, dog med den væsentlige forskel i forhold til nationale ugyldighedssager, at der her er tale om dommere med en teknisk baggrund. Dette er også årsagen til, at afhøring af og assistance fra tekniske eksperter nærmest aldrig finder sted i modsætning til nationale ugyldighedssager, hvor dette ofte er afgørende for at assistere den juridiske dommer i forståelsen af de tekniske spørgsmål, trin 6-9 i figuren på side 15.

Udfaldet af indsigelsen

I umiddelbar forlængelse af den mundtlige forhandling afsiger indsigelsesafde-

lingen deres afgørelse (dom), og ca. 1-2 måneder senere fremsendes den skriftlige afgørelse til sagens parter, hvor indsigelsesafdelingen i detaljer redegør for deres afgørelse.

En indsigelsessag ved EPO kan have tre forskellige udfald:

- i) Indsigelsen afvises, og patentet opretholdes som udstedt (trin 10)
- ii) Patentet erklæres for ugyldigt (trin 11)
- iii) Patentet opretholdes med ændrede (begrænsede) patentkrav (trin 12).

Erfaringsmæssigt erklæres patentet ugyldigt i ca. en tredjedel af tilfældene, og i ca. en tredjedel af tilfældene opretholdes patentet som udstedt². Den (eller de) tabende part(er) kan herefter anke afgørelsen til EPO's ankeinstans (Board of Appeal). Erklæres patentet ugyldigt, kan patenthaver således anke afgørelsen, og opretholdes patentet som udstedt, kan indsiger anke afgørelsen. Opretholdes patentet med ændrede patentkrav, har begge parter mulighed for at anke afgørelsen.

Det ideelle udfald for en indsiger er naturligvis, at patentet erklæres for ugyldigt. I mange tilfælde vil det dog være et tilfredsstillende resultat, at patentet opretholdes med ændrede (begrænsede) patentkrav, der ikke længere dækker virksomhedens produkter, pipeline eller udviklingsaktiviteter. Det er derfor vigtigt på forhånd at have defineret, hvad ens

succeskriterium er: Er det nødvendigt at ofre ressourcer på at forfølge en fuldstændig ugyldiggørelse af patentet eller vil mindre i praksis have samme effekt?

Hvad koster det?

Prisen for at føre en indsigelsessag er naturligvis afhængig af sagens karakter og kompleksitet. Som en tommelfingerregel vil en indsigelsessag ved EPO typisk koste 200.000-500.000 kr. Dette beløb skal naturligvis sammenlignes med de typisk væsentlig højere omkostninger, der er forbundet med at føre ugyldighedssager ved de nationale domstole. En af årsagerne til den lavere pris er naturligvis, at sagen kun skal føres et enkelt sted og at afgørelsen har virkning for samtlige lande, der er omfattet af det europæiske patent. En anden væsentlig årsag til den lavere pris er, at det ofte meget komplicerede og tidskrævende arbejde med vidneforberedelse undgås.

Konklusion

Indsigelse mod konkurrenters europæiske patenter er således et effektivt proaktivt risikostyringsværktøj. Processen er forholdsvis hurtig (1,5-2 år), mindre omkostningskrævende end nationale retssager, og kan ofte åbne op for licensforhandlinger med patenthaver.

E-mail:

Kim Wagner: kiw@pv.eu

² <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015/download-centre.html>

Nyt om ...

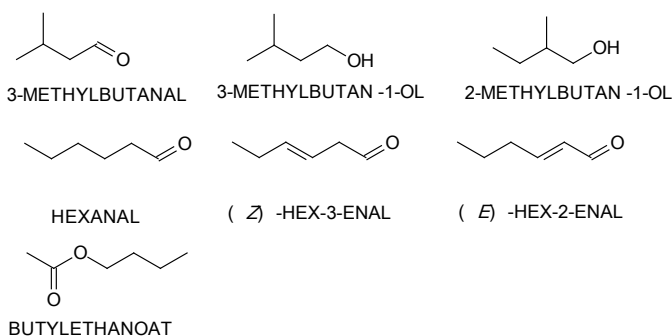
... Kulde ødelægger tomaters smag



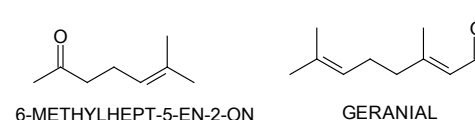
Tomater, der købes i supermarkeder, har ofte mindre smag end tomater fra egen have. En del af dette problem skyldes, at de tomater, vi køber i supermarkedet, er avlet til at modne under transporten

i kulde for at forøge holdbarheden. Det er nu vist, at netop kuldæpavirkningen kvæler tomaternes aroma. Tomaternes aroma skyldes foruden et indhold af syrer og kulhydrater en række flygtige organiske forbindelser, og forekomsten af netop disse sidste påvirkes af kulde. De flygtige stoffer syntetiseres i tomaten ud fra aminosyrer, fede syrer og carotenoider. Mængden af dem, der stammer fra aminosyrer og fede syrer falder drastisk under kold lagring, nogle af dem kommer tilbage ved stuetemperatur; men aldrig til samme niveau som før kølingen, mens

KONCENTRATIONEN FALDER UNDER KOLD OPBEVARING:



KONCENTRATIONEN STIGER UNDER KOLD OPBEVARING:



mængden af dem, der stammer fra carotenoider, stiger under kold opbevaring.

Carl Th.

Chilling-induced tomato flavor is associated with altered volatile synthesis and transient changes in DNA methylation. *Proceedings of the National Academy of the United States of America*. Vol.113 no. 44, 2016, side 12580. DOI:10.1073/pnas.1613910113.