



JA til Patentdomstolen – og hvad nu?

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Så har den danske befolkning stemt – og svaret blev et klart "ja tak" til Patentdomstolen.

Dermed har den danske befolkning bakket op om det flertal i Folketinget, som vedtog loven om Patentdomstolen 29. april 2014.

Hvad sker der så nu?

Her og nu vil der ikke opleves nogen ændring, selvom Danmark har stemt.

I loven om Patentdomstolen (Unitary Patent Court eller UPC), står der, at den træder i kraft 1. januar 2014, hvilket vi jo åbenlyst har passeret, eller den første dag i den fjerde måned efter den dag, hvor den 13. stat har tiltrådt UPC. Vi er ikke nået op på 13 stater endnu, så der kommer til at gå et stykke tid, førend UPC træder i kraft. De mest optimistiske spår, at UPC træder i kraft i 2015, men personligt tror jeg, at vi skal frem til 2017, førend UPC er i gang.

Hvilke patenter vil kunne føres ved UPC?

I aftalen for UPC står der, at UPC vil være en domstol for Europæiske patenter og for Europæiske patenter med enhedseffekt. Det vil sige, at såvel de nuværende klassiske europæiske patenter, der er valideret land for land samt det kommende Enhedspatent kan føres ved UPC.

For europæiske patenter, der allerede er udstedt, når UPC træder i kraft, er der også mulighed for at kunne anvende UPC, også selvom det europæiske patent er

valideret i færre lande end samtlige tiltrædende stater.

UPCs beføjelser

UPC bliver, som navnet jo antyder, en specialdomstol for retssager relateret til patentrettigheder. UPC får derfor mulighed for at høre sager vedrørende:

- Fogedforbud relateret til patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)*
- Krænkelse af patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)
- Ugyldiggørelse af patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)

Derved vil UPC kunne håndtere samtlige retssagstyper, som normalt er i spil, når to eller flere parter prøver kræfter om en patentrettighed.

*Supplerende beskyttelsescertifikater er en mulighed for forlængelse af et patent på et lægemiddel eller et plantebeskyttelsesmiddel, som begge kræver en markedsføringsgodkendelse for at komme på markedet. Patentet kan maksimalt forlænges med 5 år.

Overgangsregler

Aftalen om UPC definerer overgangsregler for klassiske europæiske patenter, idet patenthaver i en 7 års periode fra ikrafttrædelsen af UPC kan vælge om retssager med deres eksisterende klassiske europæiske patent skal føres ved UPC, eller om de skal holde sig til det nuværende system, hvor der anlægges sag land for land ved nationale domstole.

Såfremt patenthaver intet foretager sig, så vil et europæisk patent, som er i kraft, når UPC tiltrædes, eller som udstedes herefter automatisk falde ind under UPCs beføjelser. Men patenthaver kan meddele, at man ikke ønsker dette, i UPC sprog anvendes begrebet "opt out" for fravalget af UPC for et givet europæisk patent. Skulle patenthaver fortryde, kan de på et hvilket som helst senere tidspunkt tilvælge ("opt in") UPC igen, hvilket for eksempel kan være relevant ved mistanke om krænkelse, hvor den centraliserede domstol kan give virksomheden langt større effekt af en retssag.

Europæiske patenter med enhedseffekt for alle stater, der er medlem af UPC, kan udelukkende anvende UPC som domstol.

Hvornår skal I ændre jeres IP strategi til den nye domstol?

Set fra en patenthavers perspektiv er der ingen grund til ændringer på den korte bane - men inden ikrafttrædelse af UPC bør betydningen af overgangsreglerne overvejes for hvert eneste europæisk patent.

Indehavere af europæiske patenter, som er i kraft, når UPC tiltrædes, eller udstedes herefter, har nemlig en unik mulighed for at spille på begge heste, nemlig den klassiske model med retssager land for land eller en centraliseret retssag, og dermed mulighed for at gå fra den ene til den anden afhængigt af, hvad der passer i strategien.

Fordelen ved den centraliserede domstol er jo blandt andet et enklere system for domstolshandlinger, som gælder samtlige stater i én sagsang. For de fleste patenthavere giver det stor mening at kunne dække et stort territorium med én sag, når de oplever krænkelse af deres patent.

Samme centrale mulighed har imidlertid også den virksomhed, som mener, at et patent er udstedt på et ugyldigt grundlag, og derfor anlægger en ugyldighedssag.

Derfor bør indehavere af klassiske patenter overveje, om de fra begyndelsen skal fravælge domstolen for at undgå et uvarslet såkaldt "central attack" mod patentets gyldighed, og tvinge en eventuel modpart, som vil udfordre patentet, til at anlægge nationale retssager. Der kan ikke gives et enkelt svar på dette spørgsmål, idet strategien i høj grad afhænger af patentets område, bredde og mulige modparter, samt

af hvorvidt det er ønskeligt at have en central retssag versus spredte nationale retssager.

Lignende overvejelser bør også foretages, når patentet eventuelt skal håndhæves overfor en eventuel krænker. Såfremt UPC er fravalgt, kunne det så være tidspunktet at tilvælge domstolen igen for at opnå fordelene ved den centrale procedure i en krænkelsessag.

Freedom-to-operate og strategi inden produktion og markedsføring

Det kan udvikle sig til et mareridt, hvis en virksomhed mødes med et fogedforbud, når de går på markedet med et nyt produkt, fordi de aldrig fik sikret sig, at de havde Freedom-to-operate (FTO), og dermed ret til at sælge og markedsføre produktet.

Det er væsentligt for hver eneste virksomhed, der udvikler nye produkter, at sikre sig, at de ikke kommer til at krænke andres patenter, når de kommer på markedet. Identifikation af andres patentrettigheder og vurdering af disse rettigheders beskyttelsesomfang og gyldighed indgår hver gang vi foretager en FTO analyse.

Det er de færreste danske virksomheder med forskning og udvikling, som alene opererer i Danmark, og typisk medtager en FTO analyse rettigheder i en række lande, hvor der ønskes salg og markedsføring.

Ved en FTO analyse er det ganske normalt, at vi finder både udstedte patenter og endnu ikke udstedte patentansøgninger, hvis beskyttelsesomfang er så bredt, at der er risiko for krænkelse. En europæisk patentansøgning dækker op til 38 lande, og det er først ved patentets udstedelse at vi ved, i hvilke lande patentet rent faktisk kommer i kraft. Siden 1990 har Danmark været med i et europæisk patent som en af de 38 stater. Denne situation er uændret med et Enhedspatent. Dog er det sandsynligt, at flere patenter ultimativt kommer til at dække Danmark i form af et Enhedspatent, da omkostningerne ved at opnå et Enhedspatent bliver væsentligt lavere, end når patentet skal opnås land for land.

For langt de fleste virksomheder vil strategien ved en FTO ikke skulle ændres, selvom UPC og Enhedspatentet kommer i kraft, da de også tidligere har skullet forholde sig til andres patentrettigheder i en række lande.

For de ganske få virksomheder, som alene opererer i Danmark, og som tidligere måske har "lurepasset" i håb om, at et patent ikke ville komme til at dække Danmark, vil der i fremtiden sandsynligvis være behov for mere agtpågivenhed over for andres patentrettigheder.

Sammenfattende kan det derfor siges, at Danmarks "ja" til Enhedspatentet og Patentdomstolen på den korte bane ikke medfører større ændringer i IP strategien.



Susanne Høiberg

CEO, Partner, European
Patent & Trademark
Attorney

Kontaktinformation:

T: +45 3332 0337

shg@hoiberg.com