



Lad ikke messen slutte før den er begyndt!

Af Peter Borg Gaarde, HØIBERG A/S

2015

At deltage på en messe er en fest – det er der de nyeste produkter skal vises frem for potentielle kunder og sikre din indtægt mange år frem – men har du sikret dine patentrettigheder inden du udstillede dine nye varer?

En af de vigtigste forudsætninger for at opnå patent på en opfindelse er "nyhed", dvs. en opfindelse skal være ny i forhold til den kendte teknik, for at den kan patenteres. At udstille sit nye produkt på en messe er at betragte som en offentliggørelse – ved udstilling og fremvisning til offentligheden, bliver det nye produkt pludselig en del af "den kendte teknik", og dermed fjernes en afgørende forudsætning for at opnå patent. Hvis man ikke har gjort sit forarbejde, kan udstilling på en messe derfor være en afgørende showstopper for patentering – og dermed forhindre eneret til opfindelsen!

Manglende forarbejde kan ydermere føre til politi-anmeldelse, besøg af fogenen og konfiskation af de udstillede produkter på messen. Dette er et realistisk scenarie, hvis et udstillet produkt krænker et eksisterende patent, design eller varemærke.

Indlever før messen

Det allerbedste råd er derfor ret simpelt: Indlever en patentansøgning **før** messen starter. Når man først har indleveret en patentansøgning, bliver det der fremvises efter indlevering ikke en del af den kendte teknik, dvs. har man indleveret en patentansøgning rettet mod sit nye produkt **før** en messe, vil udstilling af produktet på messen ikke have betydning for nyheden af opfindelsen.

Kan jeg gøre det selv?

Man kan godt selv udarbejde og indlevere en patentansøgning. En patentansøgning er teknisk beskrivelse af opfindelsen, men det er også et juridisk dokument, der skal kunne holde i op til 20 år og som skal kunne overleve en trykprøvning i en eventuel retssag. Vi anbefaler derfor, at man kontakter en professionel patentrådgiver, hvis man overvejer at indlede en patentproces.

Er det dyrt?

Nej, ikke hvis patent processen skræddersys til dine behov. De første skridt i en patentproces er økonomisk

overkommelige, og sammenlignet med de omkostninger der f.eks. er ved deltagelse og udstilling på en messe, blegner de indledende omkostninger helt. Spørgsmålet er derfor snarere om man har råd til at lade være?

Produktet er udstillet – ødelægger det virkelig nyheden?

Ja! Udstilling af et produkt på en messe er det samme som en offentliggørelse, idet messen er offentlig tilgængelig og produktet fremvises for offentligheden. Men en patentmyndighed der skal behandle en patentansøgning, har jo ikke umiddelbart mulighed for at vide, hvad der udstilles på de utal af messer der afholdes verden over hvert år. Udstilling på en messe er derfor i første omgang ikke nødvendigvis en hindring for at opnå et patent, men offentliggørelse på en messe truer gyldigheden af dette patent i hele patentets levetid. Dermed er patentrettigheden forbundet med stor usikkerhed, og retslig håndhævelse af denne eneret er stort set umulig.

Brochurer

De fleste produkter der udstilles på en messe, følges af en brochure eller lignende dokumentation der beskriver produktet. Dette er en naturlig del af markedsføringen af produktet. Men en messe-brochure kan faktisk benyttes efterfølgende som dokumentation for fremvisningen af produktet på messen. For mens fremvisningen af produktet kan være svært at dokumentere efterfølgende, kan en dateret brochure indeholdende en produkt-beskrivelse, betragtes som tilstrækkeligt bevis for at produktet blev offentliggjort på messen. Også selve brochuren er at betragte som en offentliggørelse, der kan citeres som kendt teknik overfor myndighederne, hvis produktet søges patentbeskyttet efter fremvisning på messen.

Dokumentér konkurrenternes nyheder

Et godt råd er derfor at indsamle og dokumentere konkurrenternes brochurer og andet markedsføringsmateriale på en messe, for disse kan efterfølgende benyttes som bevis i en fremtidig konflikt – hvis nu konkurrenterne har glemt at indlevere en patentansøgning **før** messen.

Produktet er udstillet – er alt håb ude?

Nej – ikke helt. Nogle lande har en skånefrist – den såkaldte “grace period” – for fremvisning og publikation af egne opfindelser. Denne skånefrist gælder i et halvt til et helt år, og ved indlevering af en patentansøgning i denne periode, vil publikationer og fremvisninger udført af opfinderne selv, ikke blive betragtet som en del af den kendte teknik. Dvs. man ødelægger ikke nyheden af opfindelsen for sig selv – men altså kun i lande med skånefrist. Grace period er en del af den nationale lovgivning i hvert enkelt land, og reglerne er derfor forskellige fra land til land. Man skal derfor kontakte en professionel patentrådgiver, hvis man vil udnytte skånefristen. Bemærk dog at USA har en meget liberal 12 måneders skånefrist.

Nyhedsundersøgelse

Haster det med indlevering af en patentansøgning inden udstilling på en messe, kan dette klares i løbet af nogle uger, endda nogle få dage hvis det virkelig haster. Men har man lidt bedre tid, kan det anbefales at få udført en nyhedsundersøgelse. En nyhedsundersøgelse kan forhindre, at man indleverer en patentansøgning, som senere afvises på grund af manglende nyhed. Samtidig kan resultatet af en nyhedsundersøgelse bidrage til at sikre det bredest mulige beskyttelsesomfang ud fra kendskabet til relevante publikationer om tilsvarende teknologier.

Hvad er en patentansøgning?

Et patent giver eneret til at forbyde andre at sælge, producere og anvende det produkt eller den metode patentet dækker. I en patentansøgning defineres monopoleet i patentkravene, beskrives i selve patentbeskrivelsen og eksemplificeres i eksempler og tegninger. Med en gennemarbejdet og velgennemtænkt patentansøgning kan man sikre sig imod, at konkurrenterne blot ændrer en detalje ved opfindelsen og derefter lovligt går på markedet. Det er derfor en patentansøgning skal udarbejdes og indleveres af en professionel patentrådgiver.

“Patent pending” – skal man mærke de udstillede produkter?

Hvis man faktisk har fået indleveret en patentansøgning før messen, er det tilladt at mærke produkter, der er omfattet af beskyttelsen fra denne patentansøgning, med “Patent Pending”. Denne mærkning er tilladt allerede fra den dag patentansøgningen er indleveret. Bemærk dog at selve mærkningen med f.eks. “Patent Pending” ikke har juridisk effekt i Danmark, men det kan være effektivt som markedsføring og afskrække potentielle krænker/konkurrenter. Mærkning kan derfor stærkt anbefales.

Ved mærkning af patentbeskyttede produkter på det danske marked, skal man sørge for at patent- eller ansøgningsnummeret fremgår direkte eller indirekte af mærkningen. I USA, Indien, Australien og Storbritannien kan mærkning have stor betydning for både udfaldet af en patentkrænkelssag samt størrelsen af den tilkendte erstatning.

Produkter, der er fremstillet ved en patenteret fremgangsmåde, bør også mærkes. Mærkningen kan påføres selve produktet, indpakningen, en indlægsseddel, datablad eller en brochure. Nemmeste og sikreste løsning er at anføre

“Patent” eller “Patent Pending”, sammen med en direkte henvisning til en (opdateret) hjemmeside, hvor den relevante patentinformation kan findes.

Overvej potentiel IP krænkelse

Ved enhver produktlancering er der risiko for krænkelse af tredjemands intellektuelle rettigheder, herunder varemærke-, design- og patentrettigheder. Udstilling på en messe kan betragtes som en produktlancering, og har man ikke gjort sit forarbejde, kan man i yderste instans risikere at politiet og fogeden møder op på messen og beslaglægger de krænkende produkter.

For at forhindre dette kan man få udført en såkaldt “Freedom-to-operate” analyse før messen, som giver et overblik over patentrettigheder inden for et eller flere udvalgte teknikområder. En freedom-to-operate analyse kan således vise om et produkt kan produceres, sælges og udstilles. En freedom-to-operate analyse er derfor særlig relevant forud for lanceringen af et nyt produkt, logo eller varemærke.

Kan man også patentere softwarefunktionalitet?

Ifølge den europæiske patentkonvention EPC er “computer programs *as such*” undtaget fra patentering. I Danmark er det i Patentlovens §1, stk. 2 formuleret som følger: “Som opfindelser anses især ikke, hvad der *alene udgør* (...) programmer for datamaskiner”. Dette forhindrer dog ikke at fremgangsmåder der er implementeret i en computer er patenterbare i både Europa og Danmark, for undtagelsesbestemmelserne i den Europæiske patentkonvention (EPC) og den danske patentlov vedr. computerprogrammer skal fortolkes snævert, dvs. det er alene selve computerprogrammet skrevet i kildekode, der ikke kan patenteres.

Dette gælder også en fremgangsmåde der er implementeret i softwaren i et produkt. Dvs. et nyt produkt, hvor nyheden udelukkende relaterer til produktets funktionalitet bestemt af produktets software, kan faktisk patenteres, hvis de normale krav til nyhed og opfindeshøjde er opfyldt.

Sammenfatning

Hvis nye produkter skal vises frem på en messe, skal man i god tid inden messen overveje følgende:

- 1) Skal produktet patentbeskyttes?
- 2) Er der risiko for krænkelse af andres IP rettigheder?

Kontakt en professionel patentrådgiver i tvivlstilfælde.



Peter Borg Gaarde

Partner, European Patent Attorney

Kontaktinformation:

T: +45 3332 0337

pbg@hoiberg.com

[Klik her for at læse mere om Peter](#)