



Patent – andras ensamrätt är din skyldighet

Som uppfinnare väljer du själv om du vill söka patent på din uppfinning. Det är dock din skyldighet att alltid respektera andras patent.

Inkräktar du på andras patenträttigheter begår du patentintrång. Intrång behöver inte vara avsiktligt, men det är din skyldighet att känna till beviljade patent som påverkar den kommersiella användningen av din uppfinning. Med andra ord, du har en skyldighet att känna till och säkerställa din frihet att agera, dvs din Freedom-To-Operate (FTO). Har du inte koll på detta riskerar du att bli stämd för patentintrång eller tvingas in i dyra licensavtal. I värsta fall kan du till och med bli tvingad att lägga ner din affärsverksamhet.

Gör en Freedom-To-Operate-analys

För att säkerställa din frihet att agera och kommersialisera din uppfinning bör du göra en FTO-analys. Med

FTO-analys kan andras hindrande patent upptäckas och hanteras i tid. En FTO-analys är en sökning bland relevanta patentdokument och en analys för att avgöra hur allvarliga hinder eventuella sökträffar utgör. Resultatet blir en bedömning av din möjlighet att kommersialisera din uppfinning utan att begå intrång i andras patent.

När ska du göra en FTO-analys?

Fördelen med att göra en FTO-analys tidigt är att du kan identifiera eventuella och direkta hinder innan du har gjort alltför stora investeringar i forskning och utveckling. Du har då möjlighet att välja alternativa tekniska lösningar och om du behöver teckna en licens har du ett bättre förhandlingsläge tidigt i din utvecklingsprocess.

Det kan dock vara svårt att definiera en produkt innan utvecklingsarbetet är klart. I sådana fall kan det vara bättre att göra en FTO-analys när produkten är mer väldefinierad.

Vi rekommenderar att du gör en FTO-analys i samband med att du påbörjar en ny utvecklingsprocess, när du står inför ett viktigt tekniskt vägval samt en uppföljning i samband med lanseringen av din produkt.

Inför ett nytt tekniskt samarbete, utlicensiering av eller inköp av patenträttigheter är det också viktigt att undersöka FTO-situationen. Du har ett betydligt bättre förhandlingsläge om du känner dig trygg med att det inte finns några tredjepartspatenträttigheter som stör den planerade processen.

Hur går en FTO-analys till?

När du har beslutat dig för att göra en FTO-analys behöver du definiera din produkt eller process, och vilka marknader du är intresserad av. Det är viktigt att komma ihåg att din FTO-situation kan se olika ut på olika marknader eftersom patent är geografiskt begränsade rättigheter.

Vi rekommenderar att du utgår från en bred sökning bland patentlitteraturen för att därefter fortsätta med en iterativ process där man går igenom sökresultaten och identifierar de relevanta sökträffarna. Nästa steg är att analysera vad som egentligen skyddas av patentkraven i konkurrenternas ansökningar och patent, och jämföra det med din uppfinning samt att avgöra om hindrande patent är i kraft. Skyddsomfång kan vara svårt att tolka och vi rekommenderar att du anlitar ett patentombud för att hjälpa dig med analysen.

Glöm inte att patentlandskapet är föränderligt och en FTO-analys ger dig bara en ögonblicksbild. Att hålla koll på din FTO är ett kontinuerligt arbete.

Vad kan du göra om du stöter på hinder?

Om du upptäcker pågående patentansökningar som kan bli hinder för din affärsverksamhet rekommenderar vi att bevaka hur ansökningarna utvecklas. Om kraven begränsas under ansökningsprocessen på ett sätt som inte hindrar din tänkta affärsverksamhet blir inte patentet ett hinder för dig om det beviljas. Du kan aktivt försöka på-

verka handläggningen av konkurrentens patentansökan genom att t ex lämna in erinran till patentverket.

Om du hittar patentansökningar och/eller beviljade patent som är hindrande, finns olika alternativ att ogiltigförklara konkurrentens rättighet beroende på vilket land det handlar om och vilken fas patentansökan/patentet befinner sig i. I Europa har du t ex möjlighet att försöka upphäva konkurrentens patent under en period av nio månader från beviljandedagen genom att lämna in en invändning. Om patentet är äldre än nio månader måste du väcka ogiltighetstalan i nationell domstol.

Du kan också aktivt kontakta patentinnehavaren för att diskutera ett eventuellt licensavtal eller samarbete.

FTO är en del av din patentstrategi

Genom att kombinera FTO med en aktiv strategi för egen patentering, eventuell defensiv publicering och hantering av företagshemligheter, kan även risken för att FTO-hinder uppstår minskas. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

Lycka till!

Tipsruta



Din skyldighet

- Enligt lag måste du respektera andras patent.
- Du måste därför ha koll på din frihet att agera.
- Du bör därför göra freedom-to-operate-analys.

Gör en FTO-analys

- Inför utveckling av en ny produkt.
- Inför ett tekniskt vägval.
- Inför lansering av en produkt.
- I samband med köp av patenträttigheter.
- Inför ett nytt tekniskt samarbete.
- I samband med en större investering i bolaget.
- Som förberedelse inför due diligence.

Våra rekommendationer

- FTO bör vara en del av din interna process och strategi.
- Kontakta ett professionellt patentombud för hjälp med sökning och analys.
- Håll din analys uppdaterad genom bevakningar.

Vår samarbetspartner

Groth & Co

Vi på Groth & Co arbetar med affärsmässig rådgivning kring patent, varumärken och annan immaterialrätt. Vi har särskilt stark expertis inom Life Science och hjälper dagligen företag inom denna bransch. Hos oss kan du få kvalificerad rådgivning kring patent, varumärken, nyhetsgranskning, Due Diligence, Freedom-to-Operate, tvistlösning, värdering, börsintroduktion, namnskapande med mera.

För mer information, vänligen kontakta:

Joanna Applequist
European Patent Attorney
T: +46 8 729 91 44
M: +46 70 104 54 05
joanna.applequist@groth.eu

Övrig kontakt

Groth & Co KB
Box 6107, 102 32 Stockholm
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57B
Telefon: +46 (0)8 729 91 00
www.groth.eu



Groth & Co
Established 1869



Kontakt

SwedenBIO
Wallingatan 24
111 24 Stockholm

Telefon: +46(0)8-21 66 20
info@swedenbio.se

swedenBIO
The Swedish Life Science Industry Organization