

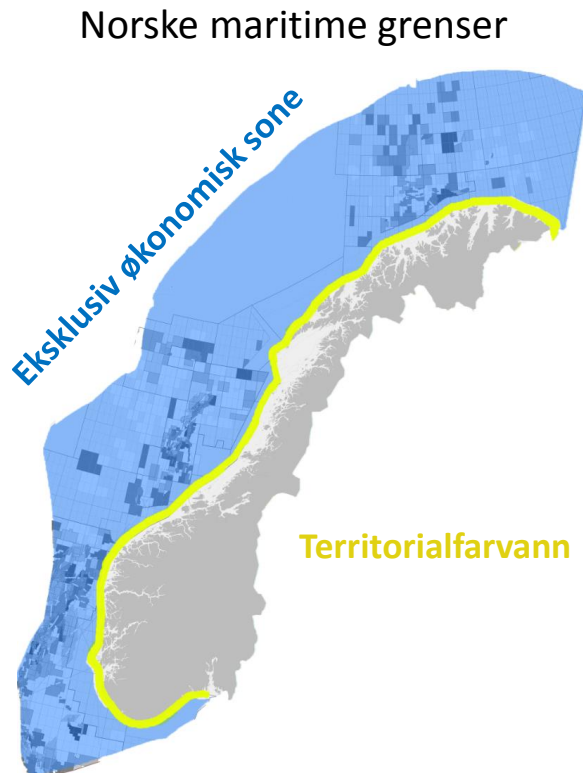
SEMINAR 26. JANUAR 2017

Egen virksomhet i relasjon til andres immaterielle rettigheter

En kort innføring i patentrettigheter som kan legge begrensninger på egen forretningsutøvelse, og hvordan man kan forholde seg til disse.

IP I MARITIM VIRKSOMHET - UTFORDRINGER

- Maritim industri kan være svært internasjonal, med komplekse legale og operasjonelle strukturer.
- Et fartøy (skip eller rigg) kan for eksempel være:
 - Bygget i **Sør-Korea**;
 - utrustet i **Norge**;
 - kontrahert til å operere i Mexicogolfen (**USA**);
 - seile under **Marshalløyenes** flagg;
 - driftes av et **Sveitsisk** firma;
 - under kontrakt med en **Britisk** operatør (oljeselskap).
- Hvordan kan oppfinnelser på best beskyttes?
- Hvem vil kunne anklages for inngrep, og hvor?



PATENT: RETT TIL UTØVELSE OG TIL Å FORBY

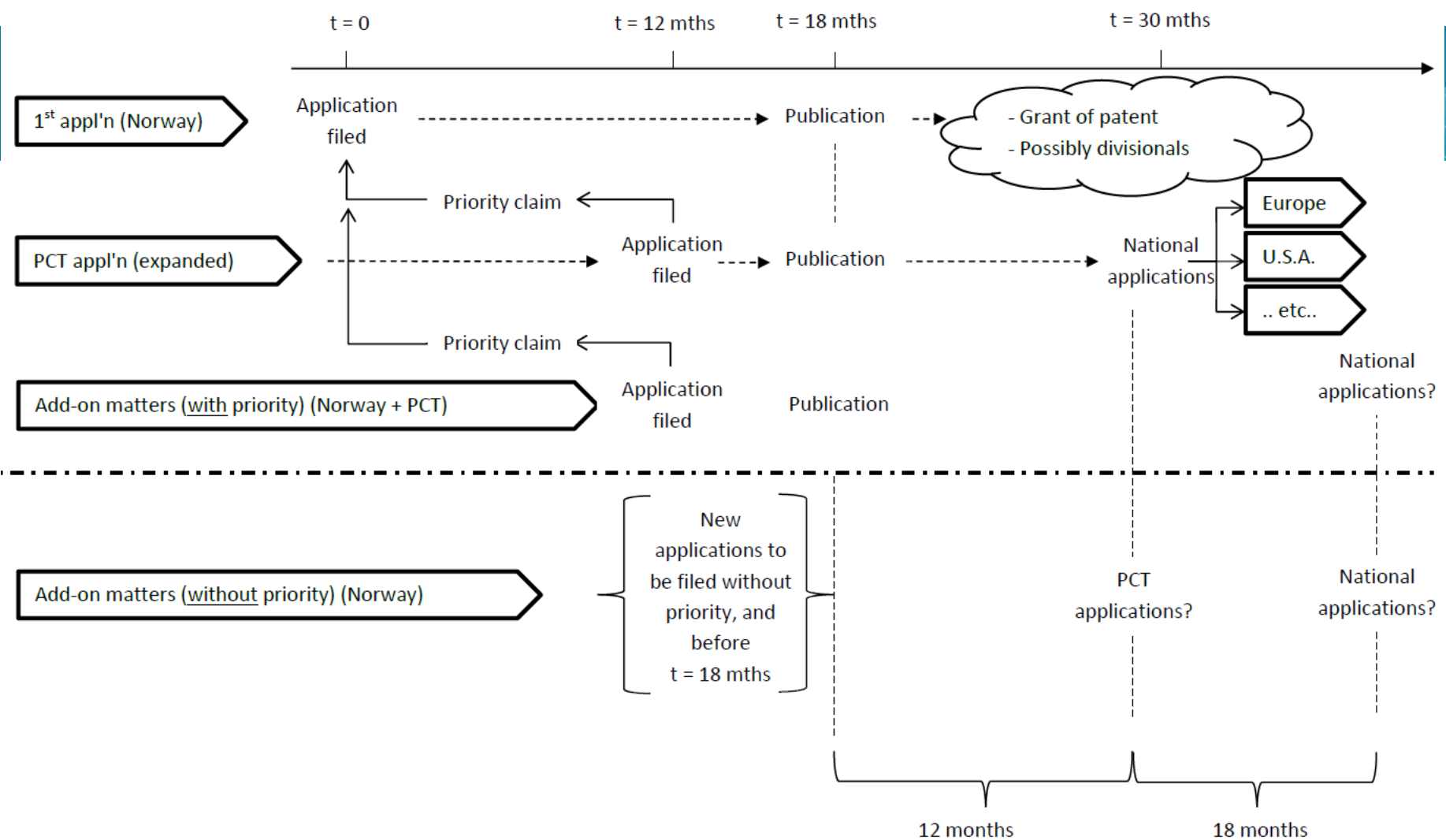
- Patentloven § 1
 - "... en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, ... enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed."
- Patentloven § 3
 - Den ved patent oppnådde enerett innebærer at andre enn patenthaveren ikke uten dennes samtykke må utnytte oppfinnelsen ved å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende et produkt/fremgangsmåte som er beskyttet ved patentet eller å innføre eller besitte produktet i slik hensikt.

NOEN UNNTAK FRA ENERETTEN

- Utnyttelse som ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed (f.eks. privat bruk).
- Utnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen.
- Forbenyttelsesretten
 - "Den som i nærings- eller driftsøyemed utnyttet oppfinnelsen her i riket da patentsøknaden ble inngitt, kan uten hinder av patent fortsette utnyttelsen med bibehold av dennes alminnelige karakter, såfremt utnyttelsen ikke utgjorde et åpenbart misbruk i forhold til søkeren."
- Utenlandsk kjøretøy, fartøy eller luftfartøy ved midlertidig eller tilfeldig tilstedeværelse her i riket.

PATENT – VILKÅR FOR ENERETT

- Enerett til oppfinnelse i 20 år – i angitt geografisk område - mot å publisere
 - rett til å hindre andre
- Oppfinnelse
 - Teknisk karakter
 - Teknisk effekt
 - Reproduserbar
 - Industrielt anvendbar
- Nyhetskravet
 - hele verden
 - også egen offentliggjøring
- Oppfinnelseshøyde
 - skille seg vesentlig fra nåværende tekniske stand



PATENTETS BESKYTTELSESOMFANG



- Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene.
- For forståelse av patentkravene kan det hentes veiledning i beskrivelsen.
- Patentinngrep: identisk eller ekvivalent utnyttelse?
- Ekvivalent utnyttelse av patentert oppfinnelse:
 - Må løse samme problem som oppfinnelsen.
 - Må ha vært en nærliggende modifikasjon av oppfinnelse.
 - Kan ikke tilhøre den frie teknikk.

AVHENGIGHETSPATENT

Grunnpatentet:

A	B	C
---	---	---

Avhengig patent:

A	B	C	D
---	---	---	---

(tillegg)

Avhengig patent:

A	B	C	d
---	---	---	---

(konkretisering)

Uavhengig patent:

A	B	E
---	---	---

(erstatning)

Uavhengig patent:

A	B
---	---

(utelatelse)

PATENTINNGREP



- Oslo tingrett er første instans ved søksmål om bl.a.:
 - retten til en patentsøkt oppfinnelse,
 - avgjørelse fra Klagenemden,
 - ugyldigkjennelse,
 - patentinngrep.
- Forsettlig eller uaktsomt patentinngrep, betale vederlag tilsvarende:
 - en rimelig lisensavgift,
 - erstatning for skade,
 - vinningen.



- Forsett eller grov uaktsomhet:
 - Inngriperen skal betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.
- I god tro:
 - ".. i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen eller til vinningen som er oppnådd ved inngrepet."

FOREBYGGE INNGREP



- Teknologiundersøkelser – timing.
- "Freedom to operate" – "Frihet til utøvelse" – "Handlingsrom"
 - Formalia, geografi.
 - Gyldighet (styrke) og relevans; omfang og begrensninger.
 - Timing – hyppighet.
 - Inspirasjon til egen patentering.
- Aldri 100% vanntett!

HVA GJØR MAN VED INNGREP?

The header features a blue background with a stylized globe. Silhouettes of three people are shown: one sitting on the left, one standing in the middle, and one sitting on the right, all appearing to be on the globe's surface.

- Utgangspunkt: en grundig og edruelig inngrepsvurdering.
- Opphør / avbikt?
- Grunnlag for lisens?
- Ignorere patentet?
- Angripe patentet?

VIRKEMIDLER



- Utgangspunkt: Relevante publikasjoner og argumenter som ikke tidligere har vært fremlagt. Nyhetsundersøkelser.
- Innvending i løpet av patentsøknadsprosessen
 - Leveres til Patentstyret.
 - Ikke part i saken.
- Innsigelse mot patentet
 - Leveres til Patentstyret.
 - Innen ni måneder etter at patentet er meddelt.
 - Part i saken, mulighet for tilsvær.
 - Avgjørelsen kan ankes til Klagenemda (og deretter til Oslo tingrett).
 - Hver part bærer sine kostnader.

VIRKEMIDLER VED ANGREP

- Begjæring om administrativ overprøving.
 - Leveres til Patentstyret.
 - Kan innleveres når som helst.
 - Part i saken, mulighet for tilsvær.
 - Kan kreve kostnader dekket av motparten.
 - Avgjørelsen kan ankes til Klagenemda (og deretter til Oslo tingrett).
- Ugyldighetssøksmål
 - Oslo tingrett.
 - Kostnader.
 - "Prosessrisiko"
- Administrativ overprøving eller ugyldighetssøksmål?



Takk for oppmerksomheten

Hans Langan

hans.langan@zacco.com

www.zacco.com