

AIPPI dagen 2012

Oanvända patent

Advokat Örjan Grundén

GOZZO Advokater

Göteborg

Oanvända patent – ett gammalt problem

Traditionellt synsättet - krav på nationell utövning

Pariskonventionen Art 5

(1) underlåten utövning ej grund för hävning

(2) underlåten utövning = missbruk

(4) tvångslicens efter 4 år från p.ans och 3 år från beviljande

Tvångslicenser förekom knappast i praktiken

Ändrat synsätt - import från WTO land jämfälls numera med utövning (PL 45 § andra st)

Ett annorlunda problem idag

Non-Practising-Entities, NPE ("Patent Trolls")

Uppfinnare som inte kan eller vill utöva sina uppfinningar kan i stället söka licenstagare för att exploatera dem.

På senare tid har, särskilt i USA, vuxit upp företag med affärsidén att förvärva stora portföljer av oanvända patent med sikte på att kunna kräva licensavgifter om och när andra företag tar fram tekniska lösningar som i något avseende kan sägas omfattas av något av patenten.

Det kan då välla svårigheter att patentsituationen är snårig, att det finns skäl att ifrågasätta patentets giltighet och skyddsomfång och att det påstådda utnyttjandet ingår i en komplex teknisk lösning.

Klarar patentsystemet dagens problem?

Intresset har förskjutits från **nationellt** utnyttjande av **nationellt** oanvända patent till hur en **NPE** kan utnyttja sina patent för att få ut licensavgifter.

Detta väcker nya frågor om patentsystemets utformning och om synen på patent som en rätt att **förbjuda** andras utnyttjande. För en NPE, vars intresse är att få ut så hög royalty som möjligt för sina patent, kan förbudsrätten vara ett effektivt förhandlingsargument.

Nationella skillnader visar sig härvid betydelsefulla. Detta gäller särskilt skillnader mellan USA och Europa men också skillnader mellan europeiska länder.

USA

Tvångslicens

Finns i princip inte

Förbud efter att intrång fastställts beror (efter *eBay Inc. v. MercExchange* US Supreme Court 2006), av diskretionär prövning av bl a om royalty utgör tillräcklig kompensation. Royalty kan även utgå för fortsatt utnyttjande.

= faktisk tvångslicens

Processrisken

Stora kostnader om intrång och giltighet är tvistiga

Att vardera parten får stå sina egna rättegångskostnader oavsett utgången innebär ett starkt tryck att i stället gå med på en licensuppgörelse

EUROPA

Tvångslicens

Är inget alternativ om intrång och giltighet är tvistiga

Processrisken

För en NPE är det en återhållande faktor att få svara för rättegångskostnaderna vid ogiltighet eller icke-intrång

För motparten kan förbud vara en katastrofrisk på kort sikt, t ex om det gäller en komponent i ett system som inte kan bytas ut snabbt.

Forum shopping

Reglerna för patentprocesser är olika i olika länder. En NPE kan föredra ett land där frågorna om intrång och giltighet behandlas åtskilda eller förbud kan påräknas.
