

Patentering eller ikke ?

Hildegard Bøhmer
Rådgiver, Patentstyret
hib@patentstyret.no

Jan '07

© Patentstyret



PATENTSTYRET
varemerke - design - patent



Agenda

- ❑ Verdier og trusler – før og nå – på rettighetsområder
- ❑ IPR-situasjonen i Norge
- ❑ Ulike strategier
- ❑ Hva kan IP-arbeid i en bedrift inneholde
- ❑ Patentstyrets tjenester

*IPR: Intellectual Property Rights (alle immaterielle rettigheter)

IR: Industrielle Rettigheter (omfatter kun patenter, varemerker og design /registrerte eneretter)

www.patentstyret.no

Patentstyret som etat

Statlig serviceorgan under Nærings- og Handelsdep. med ca. 280 ansatte

1) Ta imot søknader og behandle/forvalte disse:

- Patenter
- Design
- Varemerker

2) Øke bevissthet og kompetanse om industrielle rettigheter

3) Tilby tilleggs-tjenester innenfor industrielle rettigheter:

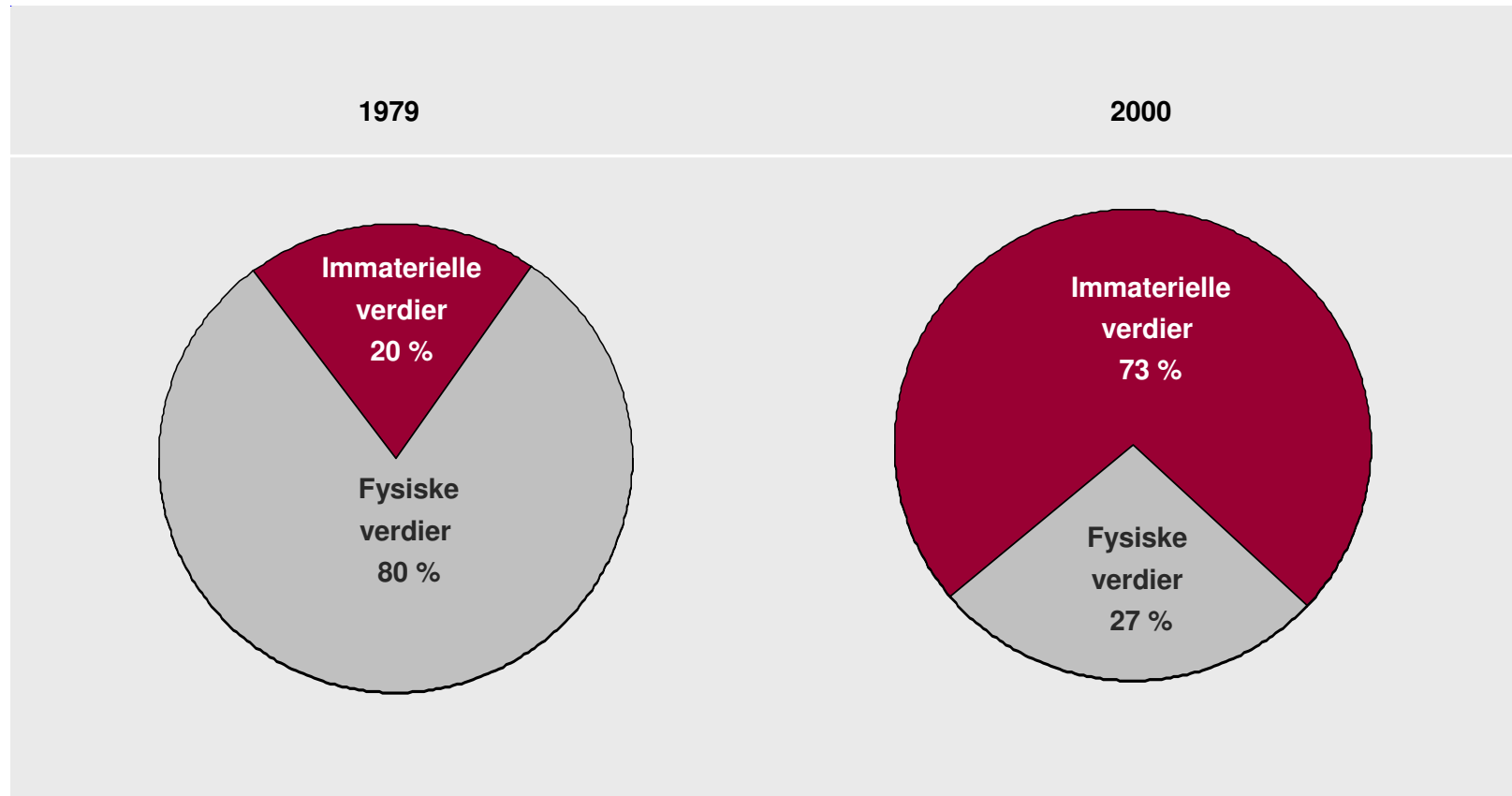
- Forundersøkelser og overvåking
- Kurs/foredrag

Nøytral instans

www.patentstyret.no



Immaterielle verdier

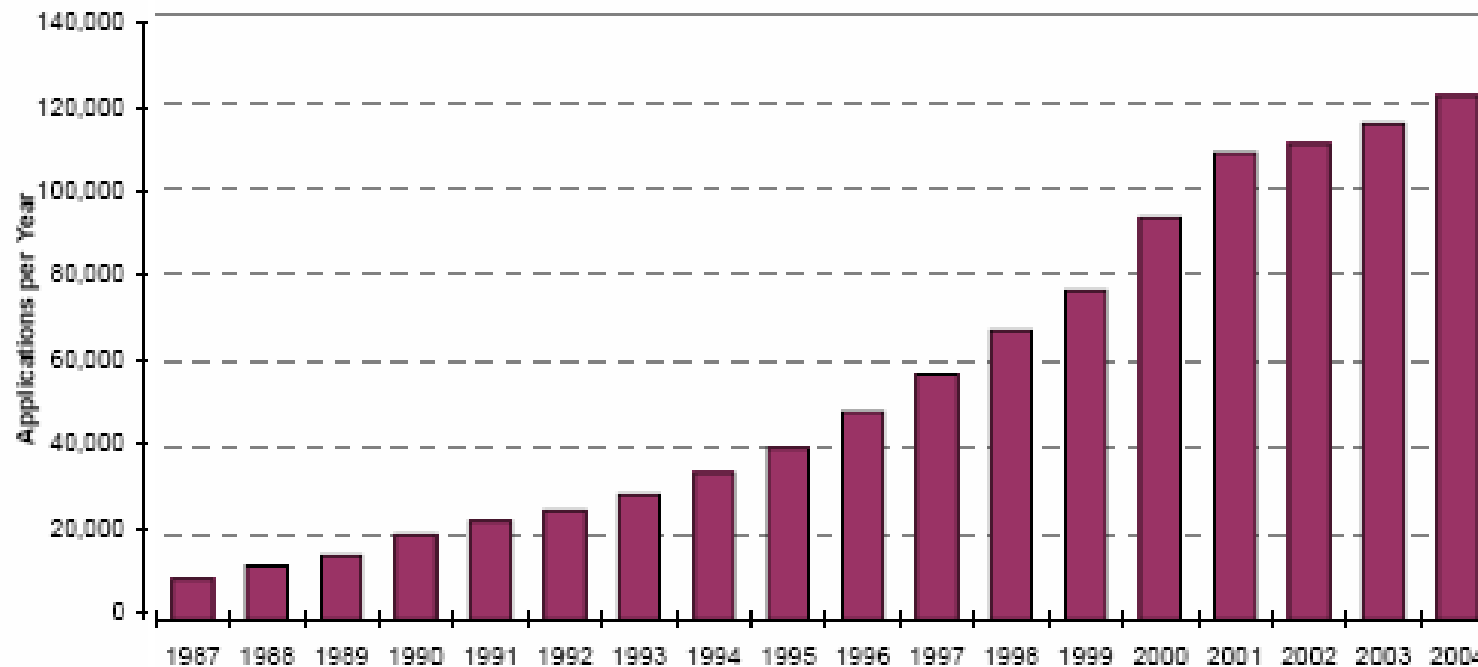


Increase 73% intangible assets (S&P 500 stock index as a percentage of Corporate Net Worth)

Source: Les Nouvelles, 03/03, S. 33

www.patentstyret.no

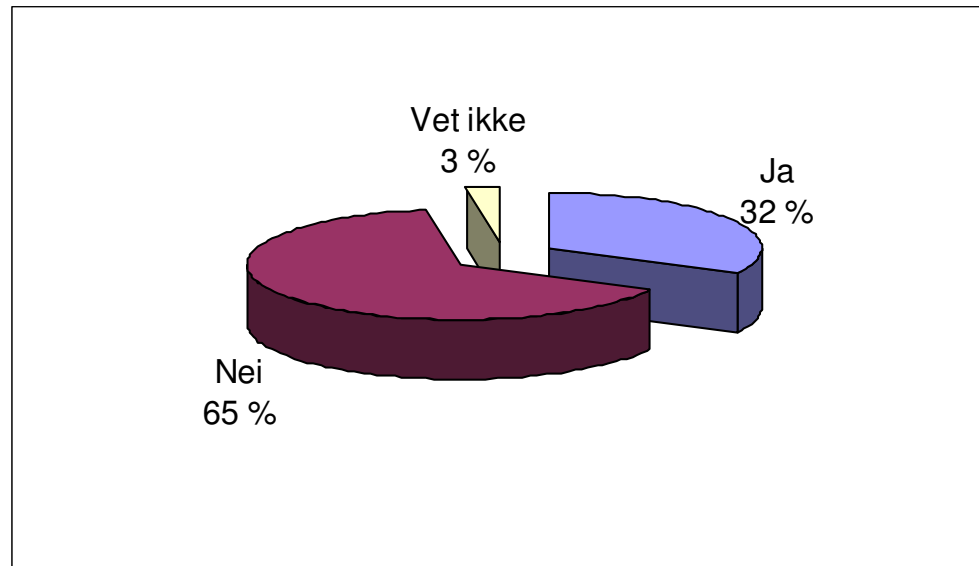
Antall innleverte patentsøknader internasjonalt 1987-2004



Kilde: WIPO - www.wipo.int

www.patentstyret.no

Ulovlig kopiering og etterligning



Har din bedrift noen gang opplevd at andre virksomheter har kopiert eller etterlignet din bedrifts produkter eller varemerker?

(Perduco '04)

www.patentstyret.no

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

INTELLECTUAL PROPERTY LAW

8110 GATEHOUSE ROAD

SUITE 500 EAST

FALLS CHURCH, VA 22042-1210

USA

(703) 205-8000

FAX: (703) 205-8050

(703) 698-8590 (G IV)

e-mail: mailroom@bskb.com

web: <http://www.bskb.com>

CALIFORNIA OFFICES:

COSTA MESA, CALIFORNIA

LOS ANGELES, CALIFORNIA

October 30, 2002

TERRELL C. BIRCH
RAYMOND C. STEWART
JOSEPH A. KOLASCH
JAMES M. SLATTERY
MICHAEL K. MUTTER
CHARLES GORENSTEIN
GERALD M. MURPHY, JR.
LEONARD R. SVENSSON
ANDREW D. MEIKLE
MARC S. WEINER
JOE McKINNEY MUNCY
ROBERT J. KENNEY
JOHN W. BAILEY
MARK J. NUELLE, PH.D.
JAMES T. ELLER, JR.
D. RICHARD ANDERSON
THOMAS M. SMALL*
ROBERT A. SELDON*
JOHN A. SCILLIERI*

OF COUNSEL:

HERBERT M. BIRCH (1905-1996)
BERNARD L. SWEENEY*
ELLIOT A. GOLDBERG*
WILLIAM L. GATES*
EDWARD H. VALANCE
RUPERT J. BRADY (RET.)*
F. PRINCE BUTLER
FRED S. WHISENHUNT (RET.)
JAMES W. HELLWEGE
QUENTIN R. "Rick" CORRIE
ROBERT F. GNUSE

*ADMITTED TO A BAR OTHER THAN VA.

SCOTT L. LOWE
PAUL C. LEWIS
RICHARD J. GALLAGHER
JAYNE M. SAYDAH*
MARYANNE ARMSTRONG, PH.D.
KECIA J. REYNOLDS
KALPANA REDDY
MARK E. OLDS
ESTHER H. CHONG
CATHERINE M. VOISINET*
EUGENE T. PEREZ
CAROLYN T. BAUMGARDNER*
JOHN L. CICOZZI*
JOHN P. KEADY, PH.D.
PING WANG, M.D.*
MARTIN R. GEISSLER*
J. ALISON GRABELL*
T. BENJAMIN SCHROEDER, PH.D.
PERCY L. SQUARE

REG. PATENT AGENTS:

FREDERICK R. HANDREN
MAKI HATSUMI
CRAIG A. McROBBIE
GARTH M. DAHLEN, PH.D.
ROBERT E. GOOZNER, PH.D.
KRISTI L. RUPERT, PH.D.
MATTHEW T. SHANLEY
SUSAN W. GORMAN, PH.D.
ROBERT W. DOWNS
CHAD J. BILLINGS
CHRISTINE V. CASTILLO
CARL T. THOMSEN
SAM BHATTACHARYA

Dear sirs,

**Your company is presently involved with serious infringement of
patent no. WO03/5946663.....**

www.patentstyret.no

Hva ønsker kunden ?

- ❑ Patentert teknologi ?
- ❑ Teknologi som alle kan bruke/kopiere ?
- ❑ Teknologi hvor du skal gi fra deg eiendomsretten ?
- ❑ *Hva er sit. om 2-10-20 år ?*

Hva ønsker andre aktører ?

- ❑ Ved behov for investor: Uten patenter (enerett) er de antakelig ikke interessert i å risikere sine disposisjoner
- ❑ Nye samarbeidspartnere ?
- ❑ Salg/oppkjøp ?
- ❑ Inntekter av lisensiering/salg av patenter ?

Sammendrag ”trusler”/nye tider

- økende patentering på verdensbasis
- større internasjonalisering/flere markeder/nytt kundepotensiale
- faren er stor for å kopiere andre
- faren for å bli kopiert er større enn før
- kundene og samarbeidspartnere kan stille andre krav
- hviler på dagens suksess – uten å tenke fremover

De fleste bedrifter vil støte på patentsystemet uansett – og må forholde seg til det

Patentering eller ikke ?

- Et spørsmål om bedriftens bevisste strategi sett i lys mange faktorer...

Ulike beskyttelsesformer/strategier

Hemmelighold
Publisering
Åndsverk-loven
Markedsføringsloven
Andre strategier

Ingen "garanti" – må prøves

Patent
Design
Varemerke

Dokumentert enerett

Lag en **beskyttelsesstrategi**:

- *Hvordan kan min bedrift oppnå den mest hensiktsmessige beskyttelsen?*

Kraftig vekst internasjonalt

...men i Norge kommer

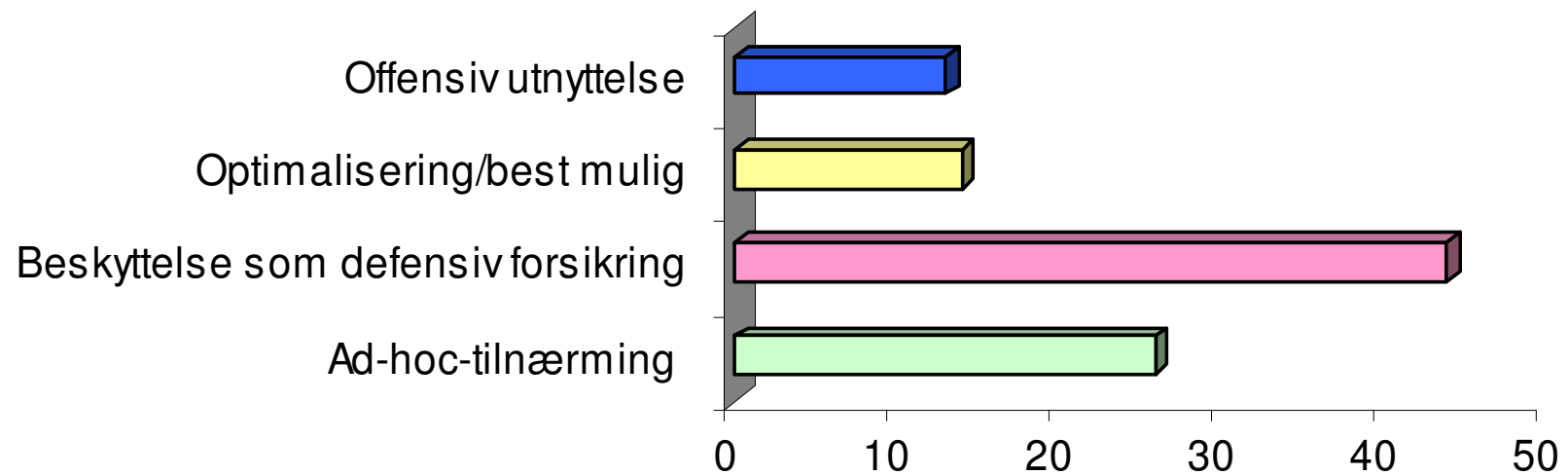
- ❑ 80% av patentsøknadene
- ❑ 75% av varemerkesøknadene og
- ❑ 60% av designsøknadene

fra utenlandske søkere

Svakhhetene i IPR-Norge

- Lite kunnskap om betydningen og mulighetene på IPR-området
- Lite kunnskap om patent-systemet = gjør unødige bommerter
- Ikke en del av ledelsens verdi-bevissthet = ingen strategi
- Mangler IPR-ansvarlig, koordinering og vedlikehold ut i bedriften
- Dårlig forsvarsverk i forkant dersom konflikter oppstår
- Overvåker ikke eget fagområde (egne/andres søknader)

Norske bedrifiers bruk av IPR



Kilde: MMI/Zacco 2004

IP-arbeid i en bedrift

- ❑ Forstå betydningen av IPR (kunnskap)
- ❑ IPR på styrets/ledelsens agenda – utforme strategi
- ❑ Utpeke ansvarlig person m/overordn. ansvar for IPR
- ❑ Etablere IPR-kvalitetskontroll: Avtaler, kontrakter
- ❑ Oversikt og oppfølgingssystem av IPR, system for rangering
- ❑ Implementer IPR-strategi i organisasjon m/evnt. opplæring
- ❑ Få på plass retningslinjer og rutiner ved IPR-prosesser
- ❑ Overvåke markedet
- ❑ Bruk ekstern ekspertise - men ha innsikt selv
- ❑ Evaluer bedriftens IPR-strategi og portefølje jevnlig
- ❑ Vurder inntjeningsmuligheter gjennom for eksempel lisensiering

Patentstyrets forundersøkelser

1. Oversikt over et teknisk område
2. Er en teknisk løsning kjent?

Informasjonen blir gitt:

1. Uten saksbehandlers kommentarer
2. Med saksbehandlers kommentarer
3. Med patenterbarhetsvurdering



3. Andre tekniske forundersøkelser:

- Patentfamiliesøk
- Navnesøk (person/foretak)
 - Innehaver/oppfinner av et patent eller en patentsøknad
- Siteringssøk
 - Du får svar på hva som er sitert i et spesielt patent eller om patentet er sitert av andre.

Patentstyrets overvåkingstjenester

- ❑ *Formell status* i et bestemt patent
- ❑ *Korrespondanse* i en bestemt patentsøknad
- ❑ *Navn*: Har en bestemt person eller foretak inngitt en patentsøknad?
- ❑ *Teknisk område*: Hvilke patenter er inngitt på et bestemt teknisk område
 - Nasjonal eller internasjonal patentovervåkning
- ❑ Kan også overvåke varemerkesøknader og designsøknader

Patentstyrets kurs

- Grunnkurs
- Tema-/ Spesialkurs
- Bedriftsinterne kurs

Velkommen til å bruke oss !

www.patentstyret.no

© Patentstyret



PATENTSTYRET
varemerke - design - patent

