

Från teknik till affärer

GöteborgBIO och SwedenBIO
Patent Road Show 2008-10-01

Katrin Lindberg Dahlin: Patentombud, Valea AB
Lars Rådbo: Europapatentombud, Awapatent AB
Niclas Davidsson: Patentombud, Awapatent AB

Vad är ett patent?

- **teknisk redogörelse** - förklarar i detalj hur uppfinningen är avsedd att fungera och vilka tekniska fördelar den ger.
- **juridiskt dokument** - Innehavaren kan förbjuda andra att tillverka, köpa, sälja eller importera produkter som skyddas av patentet.
- **kontrakt** - mellan uppfinnaren och staten. Staten önskar att ny teknologi publiceras. I utbyte mot det beviljas uppfinnaren ett monopol i upp till **20 år**.

Vad är en patenterbar uppfinning?

En uppfinning skall:

- vara ny
- ha uppfinningshöjd
- vara industriellt tillämpbar

Det fjärde patenterbarhetskriteriet

Beskrivningen är viktig...

- Uppfinningen skall beskrivas på ett sätt så att fackmannen kan utföra uppfinningen.
- Kravens hela omfång skall ha stöd i beskrivningen.
- Biokemi/teknik är oförutsägbart
- Uppfinningen skall vara reproducerbar
- **En dålig/otydlig beskrivning är mycket svår att rätta**

När skall jag söka patent?

Tidigt...

- Tidsaspekten är **viktig** – inom många teknikområden är det kapplöpning

...men inte för tidigt...

- uppfinningen måste kunna beskrivas tillräckligt väl
 - experimentdata måste finnas
 - innan externa kontakter tas
- **men definitivt innan all form av publicering, eller marknadsföring**

Jag har en idé – vad gör jag nu?

Är uppfinningen patenterbar?

- Tillhör den ett patenterbart område?
- Gör en nyhetsundersökning
 - bedöm nyhet, uppfinningshöjd etc.
 - definiera uppfinningen

Är uppfinningen kommersialiserbar?

- Går det att beivra intrång?
- Finns det en marknad?

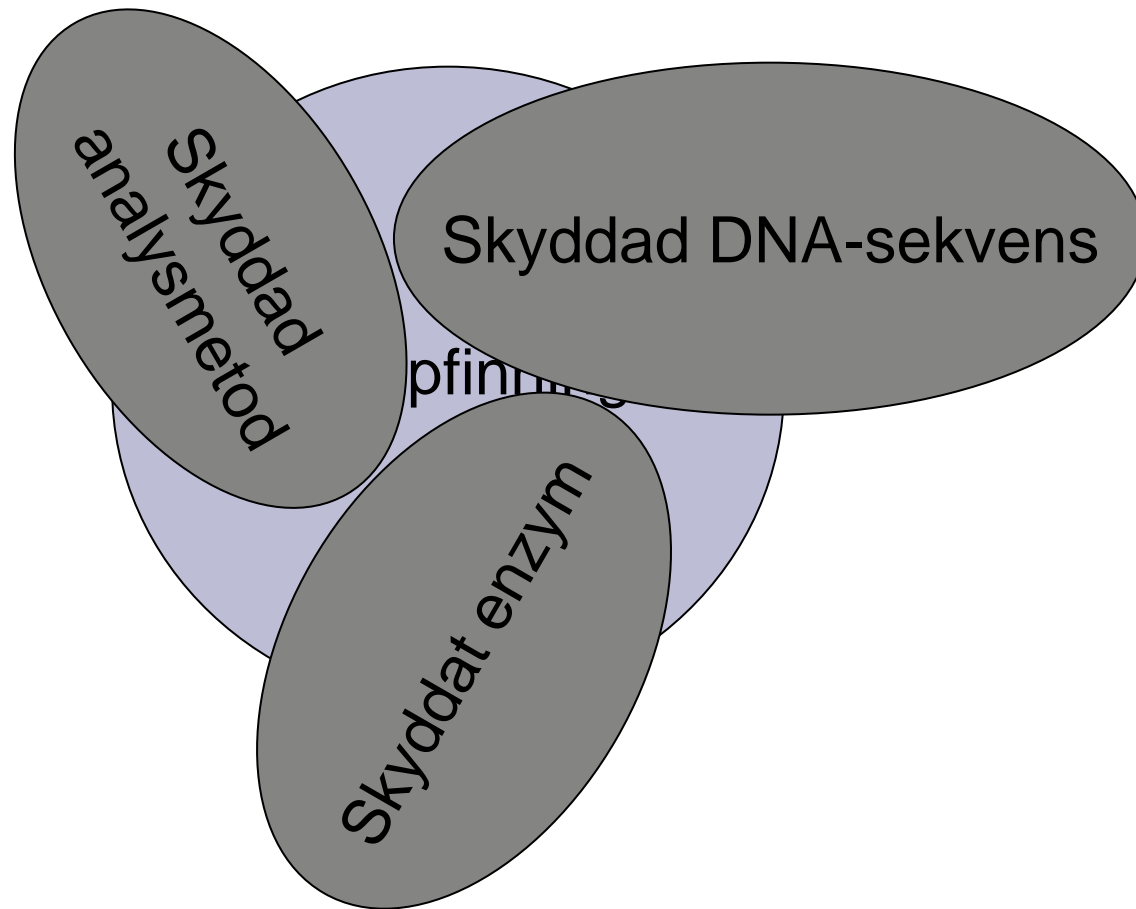
**Att du har ett patent innebär inte att du
fritt kan utnyttja din uppfinning!**

Vilken ensamrätt ger ett patent?

3§ PL: “Den genom patent förvärvade ensamrätten innebär att ingen får utan patenthavarens samtycke utnyttja uppfinningen.”

- Patenthavarens rättighet:
 - Att hindra andra från att utöva uppfinningen
- **Inte** patenthavarens rättighet:
 - Att fritt utöva uppfinningen
- Andras rättigheter kan hindra ditt utnyttjande

Överlappande IP-rättigheter



Freedom To Operate

Produktfokuserad analys:

- Vilka tidigare IP-rättigheter har bäring på din produkt?
- Vem äger dessa rättigheter?
- Hur starka är dessa rättigheter?
- I vilka länder finns dessa rättigheter?
- Vilka rättigheter kan potentiellt träda i kraft?

Freedom To Operate

Svar från analysen

- Ej inmutade områden
- Behov att förhandla om licenser
- Geografiska skillnader
- Hitta potentiella samarbetspartners

Patenterbarhet vs Freedom To Operate

- Patenterbarhetsundersökning
 - Allt publicerat material, patent- och ickepatent-litteratur
 - Hela publiceringen analyseras i sin helhet
 - Oberoende av i vilka länder som publiceringen skett
 - Konceptfokus
- Freedom to operate
 - Beviljade och potentiellt kommande patentskydd
 - Enbart beviljade patentkrav
 - Styrka/omfattning av beviljade patentkrav
 - Varje land hanteras för sig
 - Produktfokus

Konsekvenser vid patentintrång

Rättighetsinnehavaren

- Stämning vid domstol
- Krav på licensavgift
- Beslagtagande av intrångsföremål

Intrångsgöraren

- Möjlighet till korslicensiering
- Ogiltighetstalan

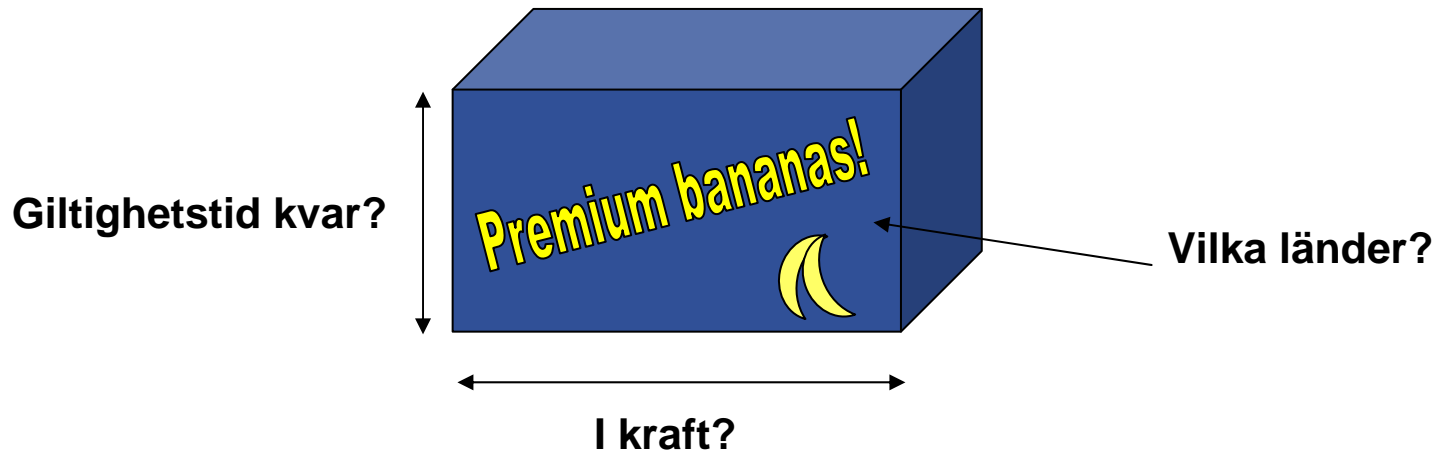
Gör din Freedom-to-operate-analys

**Undvik obehagliga överraskningar vid
produktlansering**

Vad skall jag ha mitt patent till?

- Skydda mitt eget
- Skapa handlingsutrymme
- Licensiera till andra
- Hindra andras handlingsutrymme
- Öka bolagets värde

Utvärdering/ värdering av patenträttigheter



Vad finns inuti? Att bara undersöka legal status för patenten/ansökningarna ger ingen insikt om det sanna potentiella värdet av portföljen. Lådan måste öppnas och innehållet undersökas...

Patent Due Diligence

- Relationen produkt/ patent ⇒ Skyddas “brandingegenskaper” hos produkten?
- Freedom to operate ⇒ Kan produkten kommersialiseras utan att begå patentintrång?
- Skyddets kvalitet ⇒ Är skyddet brett eller smalt/ lått eller svårt att hävda?
- Kravutformning ⇒ Hindras konkurrenterna (och inte t ex kunderna)?
- Internationell standard ⇒ Passar tekniken med standarder/ kan den forma ny standard?
- Existerande avtal ⇒ Analys av avtalssituationen?
- Uppfinnarna ⇒ Ligger uppfinnarna bakom andra uppfinningar för andra bolag?
- Länder ⇒ I vilka länder är patenten validerade?
- I kraft ⇒ Är patenten i kraft/ finns invändningar, tvister ?
- Ägarskap ⇒ Vem äger patenträttigheterna?

Case-exempel

- Case I:
 - I januari 2004, steg **Tripeps** aktie med 85% på Stockholmsbörsen på en dag efter nyheten om att en amerikansk patentansökan godkännts.
- Case II:
 - 2002 ställdes **Personal Chemistry's** börsintroduktion in pga en i sista minuten upptäckt risk för intrång i ett konkurrerande bolags patent. Företaget noterades sedan aldrig utan köptes av en konkurrent.

Personal Chemistry

Topp | Föreg. | Nästa | 00-06-21 Källa:

Personal Chemistry skjuter upp börsintroduktion

Oklarheter om bolagets patent. Slarv kan ligga bakom förvirringen. Det Uppsala-baserade bioteknikföretaget Personal Chemistry skrinlägger sina planer på börsintroduktion. Anledningen är trassel kring ett av företagets patent som nu ska undersökas närmare.

"I fredags kom det upp en fråga om att ett av våra patent skulle krocka med ett patent i USA, men sannolikheten för att det är ett problem är minimal. Det är mer en teoretisk risk", säger Personal Chemistrys VD Hans Johansson.

Tills igår var målet för Personal Chemistry att antra börsen i nästa vecka - en plan som nu alltså måste skrotas.

Personal Chemistry har inte varit i kontakt med det amerikanska bolaget än. Nu väcks interna frågor om det är slarv som ligger bakom den svrutna noteringen. Den granskning av Personal Chemistry som gjorts inför börsintroduktionen av företagets bank, UBS Warburg, gav upphov till vissa frågetecken.

"Dokumentet var inte genomläst ordentligt och kunde inte tecknas med due-diligence underskrifter", säger Hans Johansson.

Fti: Varför var det inte genomläst ordentligt?

"Det är en bra fråga. Det här har gått snabbt och vi har inte prioriterat att hitta felet än".

Fti: Är det hela noteringsarbetet som har gått för fort?

"Jag måste få kommentera det senare, tillsammans med de vi har hyrt in för att leda processen".

Noteringsarbetet sköts av Warburg tillsammans med Aros, som har hand om Sverige.

Nu ska analysen av det dokument som rör det amerikanska patentet analyseras av Personal Chemistrys danska patentbyrå Ploughman Vingtoft.

Där räknar man med att vara klara om två till fyra veckor

Personal Chemistry är en underleverantör till läkemedels- och bioteknikindustrin. Företaget utvecklar produkter som underlättar framtagandet av nya läkemedel. Patentet i fråga rör en teknik som kallas för Coherent Synthesis, där mikrovågor skyndar på olika kemiska reaktioner.

Om det trots allt skulle bli en patenttvist med det amerikanska bolaget, är det enligt Hans Johansson inte någon akut fara för Personal Chemistrys del.

"Vår bedömning är att det skulle gå att hantera på lite olika sätt", säger han utan att gå närmare in på detaljer.

"Vid nästa börsintroduktion kommer vi att drabbas att en del exträkostnader, till exempel att skriva ett nytt prospekt."

Teckningstiden för den planerade introduktionen gick ut den 16 juni och då var aktien övertecknad.

PER LORENTZ

di.se

Bioteknikbolag slåss om miljarder

2000-06-08

Thomas Dietl

Uppsala-företagen Pyrosequencing och Personal Chemistry slåss om biotekniska riskpengar genom att samtidigt noteras på Stockholms Fondbörs.

Bolagen ska vara noterade på O-listan den 21 juni. Pyrosequencing hoppas få in minst 850 Mkr i nyemissionen som förestår noteringen medan Personal Chemistry nöjer sig med mellan 375 och 525 Mkr.

Båda företagen har färdiga produkter för en lovande marknad, men också ett par år till kvar till den möjliga vinsten.

Men ledningarna i bägge företagen är övertygade om att deras produkter kommer att bli mycket framgångsrika eftersom de effektiviserar forskningsföretagens arbete många gånger om. Pyrosequencing tillverkar en ny typ av instrument för enklare, snabbare och billigare DNA-analys.

Här rör det sig om en ny och unik teknik som skyddas av en riktig bombmatta med patent. Personal Chemistry utvecklar och säljer den så kallade Coherent Synthesisteknologin som underlättar utvecklingen av nya läkemedelssubstanser. Också den tekniken har ett bra patentskydd.

Värde beror på *sammanhang*

Värde är alltid ett internt mått: ”för oss är värdet X kr”

- passform med existerande produkt/teknik-portfölj
- företagets strategi och vision
- pågående tvist
- produkternas livscykel
- Kundrelationer
- tillgänglighet av tekniska alternativ
- kapitaltillgång
- marknadsaccess...
- andra sammanhang...

Värderingskoncept

- Kostnadsbas
 - Investeringskostnaden för tekniken
 - Koncept: reproduktions-/ ersättningskostnad
 - Lämpligt för helt ny teknik
- Intäktsbas
 - Baseras på en affärsplan och intäktsprognos
 - Vilken intäkt kan vi förvänta oss tack vare tekniken?
 - Lämplig för teknik som är redo att marknads lanseras
- Marknadsbas
 - "Liknande tillgångar ska ha samma pris" (supply/demand)
 - Jämförelse med konkurrerande teknik
 - Lämplig för mogen teknik

Tack för uppmärksamheten!

Katrin Lindberg Dahlin katrin.lindberg@valea.se

Lars Rådbo lars.radbo@awapatent.com

Niclas Davidsson niclas.davidsson@awapatent.com