

Från idé till kommersiell framgång med immaterialrätten

SwedenBIO
Patent Road Show
Umeå 9 okt 2008

Risikkapitalets krav

- Affärsplan
- Marknadsplan
- Nå internationell marknad med
- Uppskalningsbar teknologi
- Lönsamhetspotential
- Entreprenörsskap
- Värdeskapande; Helhetsperspektiv vid IMR (Imaterialrätt IP Industrial Property)
- Äganderätt till IMR
- IMR strategi

Frågor att beakta för IMR-strategi

- Syfte
- Marknader
- Patentspecifika frågor
- Patentjuridiska frågor
- Överblicken
- Ansvaret

Frågor att beakta för IMR-strategi

SYFTE

- Varför? Till vilket syfte?
- Offensivt (licenser och försäljning) eller defensivt syfte (förhindra konkurrenter, skydda egen utveckling).
- Syftet bör stämma överens med affärerna.

Frågor att beakta för IMR-strategi

MARKNADER

- Vilka marknader är relevanta med hänsyn till
 - kunder
 - konkurrenter
 - licenstagare
 - tillverkning
- Var finns framtiden? Indien/Kina
- Kontinuerlig kontroll att marknaden finns

Frågor att beakta för IMR-strategi

PATENTSPECIFIKA

- Är nyckelteknologier omfattade av patenten?
- När, var, hur ska patentansökan inlämnas?
- Viktigt följa praxis; AlbiHNS kan och följer praxisändring
- Är patenten kategoriserade?
- Hur ser status ut för pågående patentansökningar?

Frågor att beakta för IMR-strategi

PATENTJURIDISKA FRÅGOR

- Vem bevakar omvärldsförändringar?
- Hålls utbildningar internt kontinuerligt?
- Ska laboratoriehandböcker användas?
- Information Disclosure Requirement (IDS) i USA, CA, CN, IL, TW, IN, Venezuela, Nordkorea
- Vem äger rättigheterna?

Frågor att beakta för IMR-strategi

ÖVERBLICKEN

- Är affärsrelevansen för varje patent dokumenterad skriftligen för varje patent?
- När går patent på kassakon ut? Vad görs åt det? Finns det möjligheter att förlänga befintliga skydd? Vidareutvecklingar?
- Är patentportföljen kopplad till affärerna där pengarna ska tjänas in?
- Bevakas konkurrenters portföljer?
- Bevakas andras intrång i bolagets rättigheter?
Freedom to operate

Frågor att beakta för IMR-strategi

ANSVAR

- Vem är ansvarig för respektive område?
- teknik/juridik/affärer
- Vem ska ta beslut inom respektive område?
- Vem ansvarar för kommunikationen till berörda?
- Skapa aktivitet kring den utarbetade IP-strategin.

Varför en IMR-strategi?

- Organisationen vet hur företaget ställer sig till IP.
- Få tillbaka investerade pengar.
- Inte onödiga rättigheter bara ligger i skrivbordslådan och tickar pengar.
- Forskningsinriktningen är rätt.
- Produkter på marknaden omfattas av patenten och inte ligger utanför skyddsomfånget.
- Alla vet vem som ansvarar för IP.
- För att skapa överblick.

Immateriellrätt

Industriellt rättsskydd

Patent - Teknisk idé
(Datorprogram)
Mönster - Utseende, form
Varumärken - Kännetecken
Firmarätt - Kännetecken
Skydd mot otillbörlig konkurrens
Växsortsskydd

Upphovsrätt

Litterära och konstnärliga verk
inklusive fotografier
Datorprogram
Kretsmönster

Industriellt rättsskydd

- Ensamrätt för intellektuella prestationer
- Förutsättning för industriell utveckling
- Försäkrar investerat kapital
- Försäkring mot att andra ekonomiskt utnyttjar:

Tid

Pengar

Intellektuellt arbete investerat i ett projekt

Patent

- Man måste ansöka om och få patentet beviljat.
- Varar i 20 år från ansökningsdagen.
- Årsavgifter måste betalas.

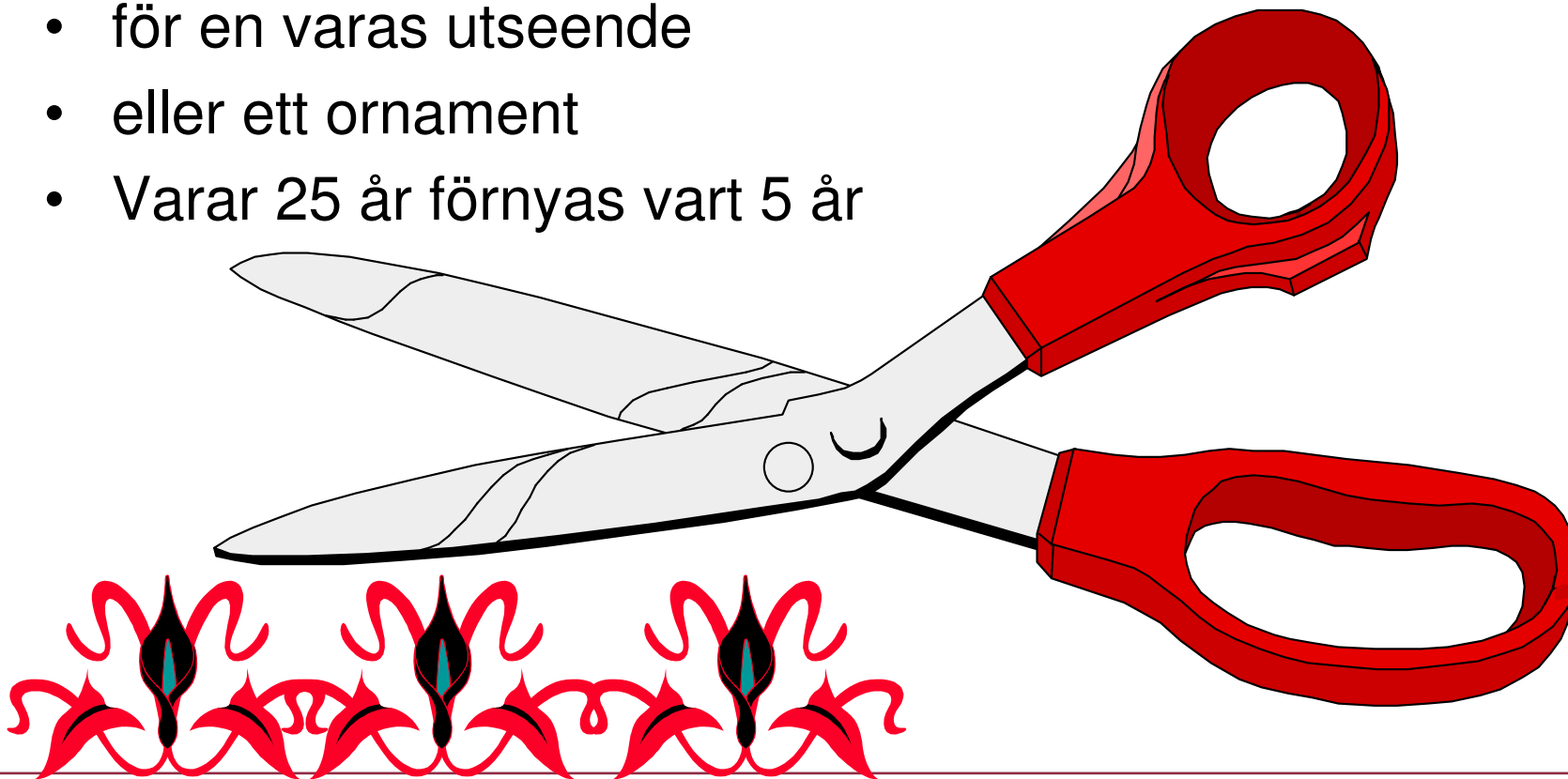
Vad medför ett patent?

- Ensamrätt att yrkesmässigt :
 - tillverka
 - försälja
 - importera
 - hyra ut / licensiera
 - använda en patenterad uppfinning
- Möjlighet att:
 - beivra olovligt utnyttjande
 - kräva skadestånd vid intrång

Mönster

Med mönster menas förebilden

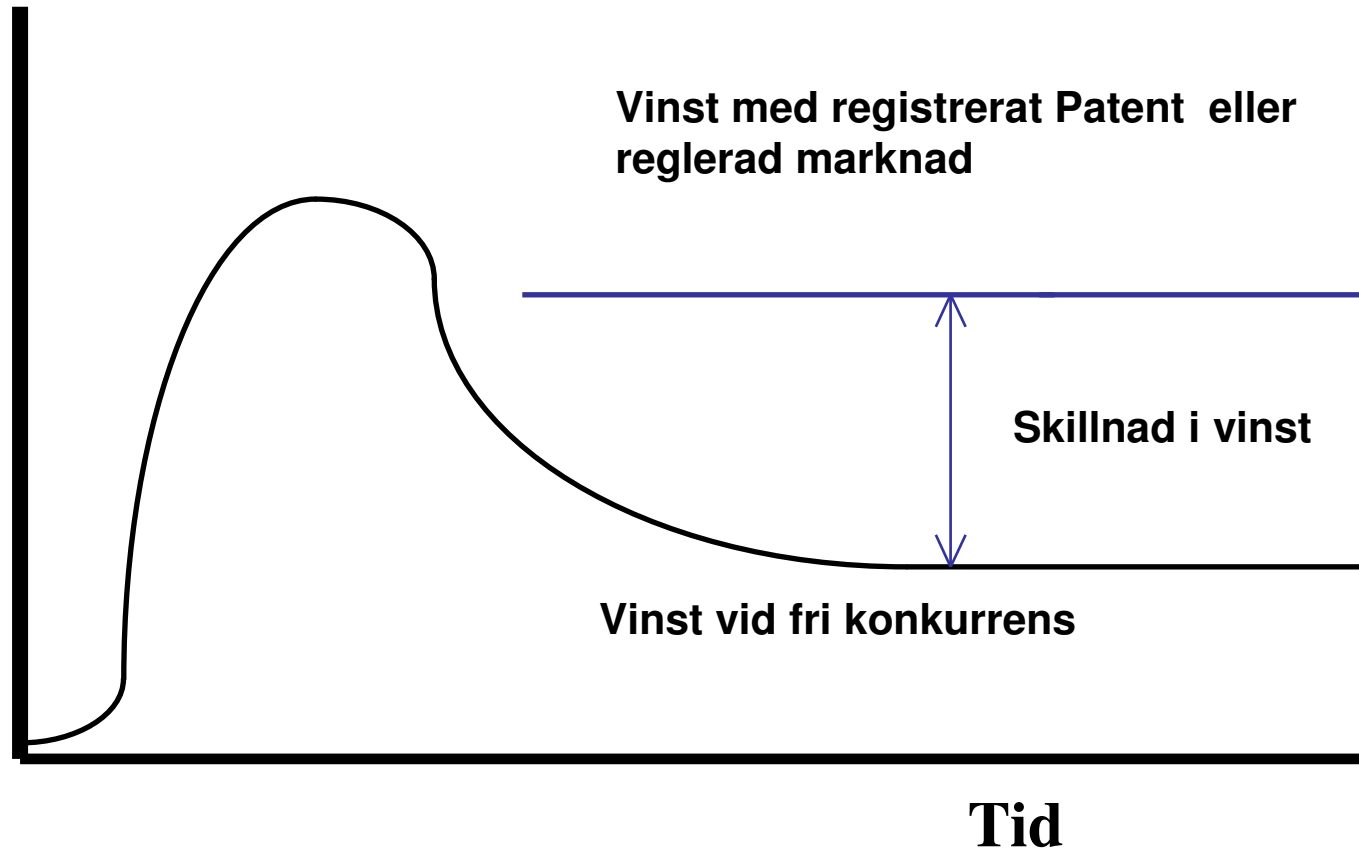
- för en varas utseende
- eller ett ornament
- Varar 25 år förnyas vart 5 år



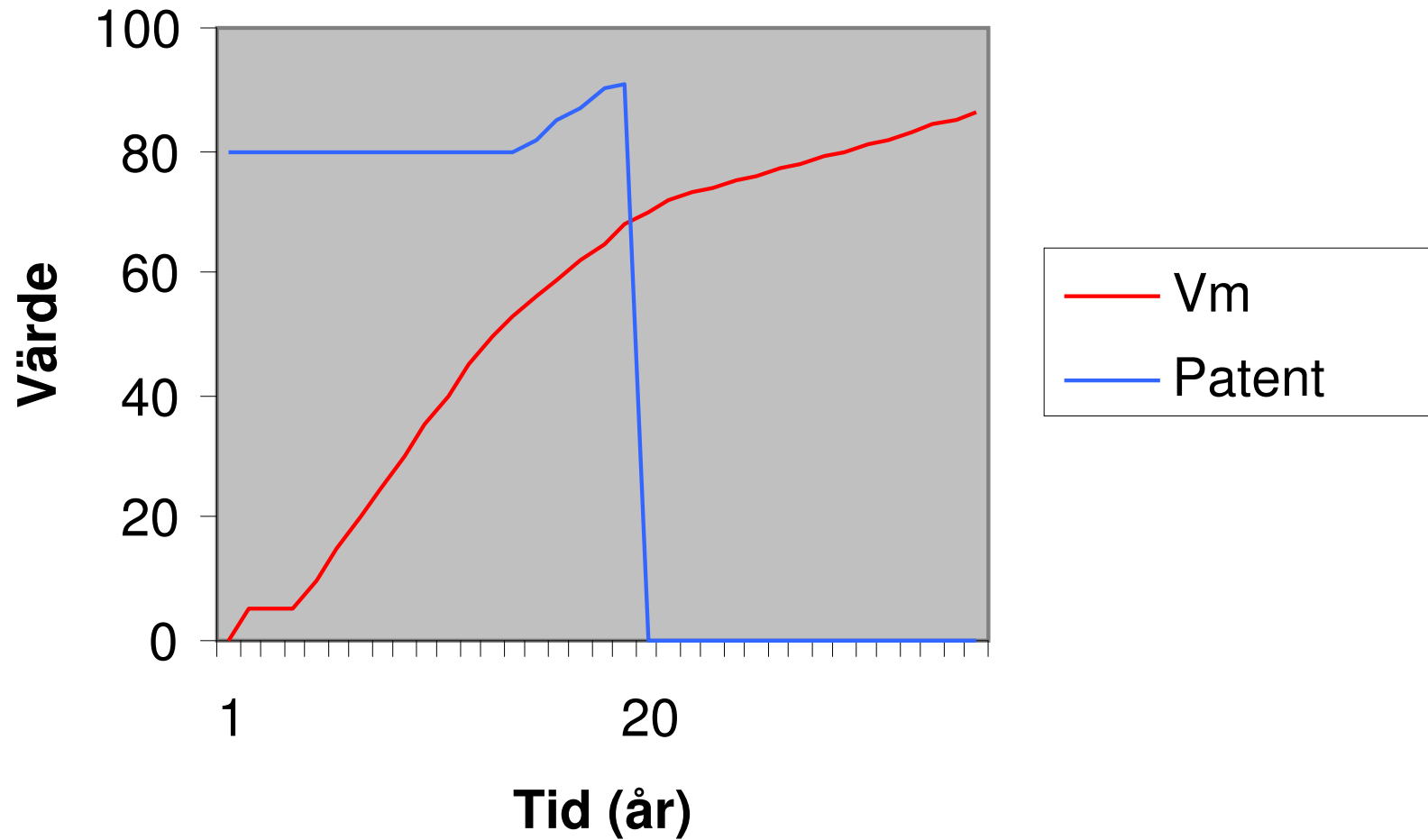
Varumärke

- Är ett kännetecken som skiljer en innehavares produkt eller tjänst från andras
- Ensamrätt till kännetecken erhålls via
 - registrering
 - Inarbetning
- Ingen tidsgräns menf örnyas vart 10:e år

Vinst



Värdeutveckling



Varför immaterialrätt?

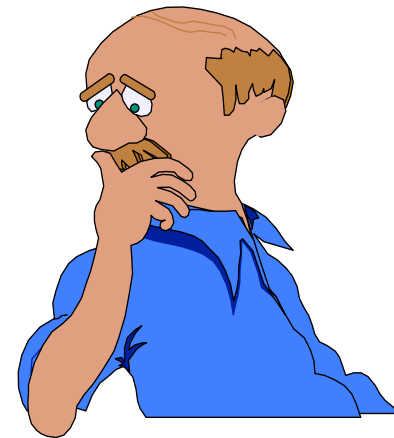
- Skyddar forskning och utveckling
- Stärker marknadsställningen
 - vinner försprång
- Skapar förhandlingsutrymme
- Ger extra reklam för produkten
- Skapar intresse
- Begränsar handlingsfriheten för konkurrenterna
- Ger utdelning på investerat kapital

Varför immaterialrätt?

- En tillgång och ett värde som kan användas till bl a
 - skapa nya affärsmöjligheter
 - licensiering/samarbete
 - företagsvärdering
 - finansiering
 - företagsöverlåtelse
 - bytesvara vid samarbeten
- Ej riskera att någon annan utnyttjar varumärke, mönster, varas form eller metod man försökt hålla hemlig

Hot och möjligheter

- **"Dina fördelar blir till andras nackdelar"**
- **"Andras fördelar blir till dina nackdelar"**



När skall man söka patent?

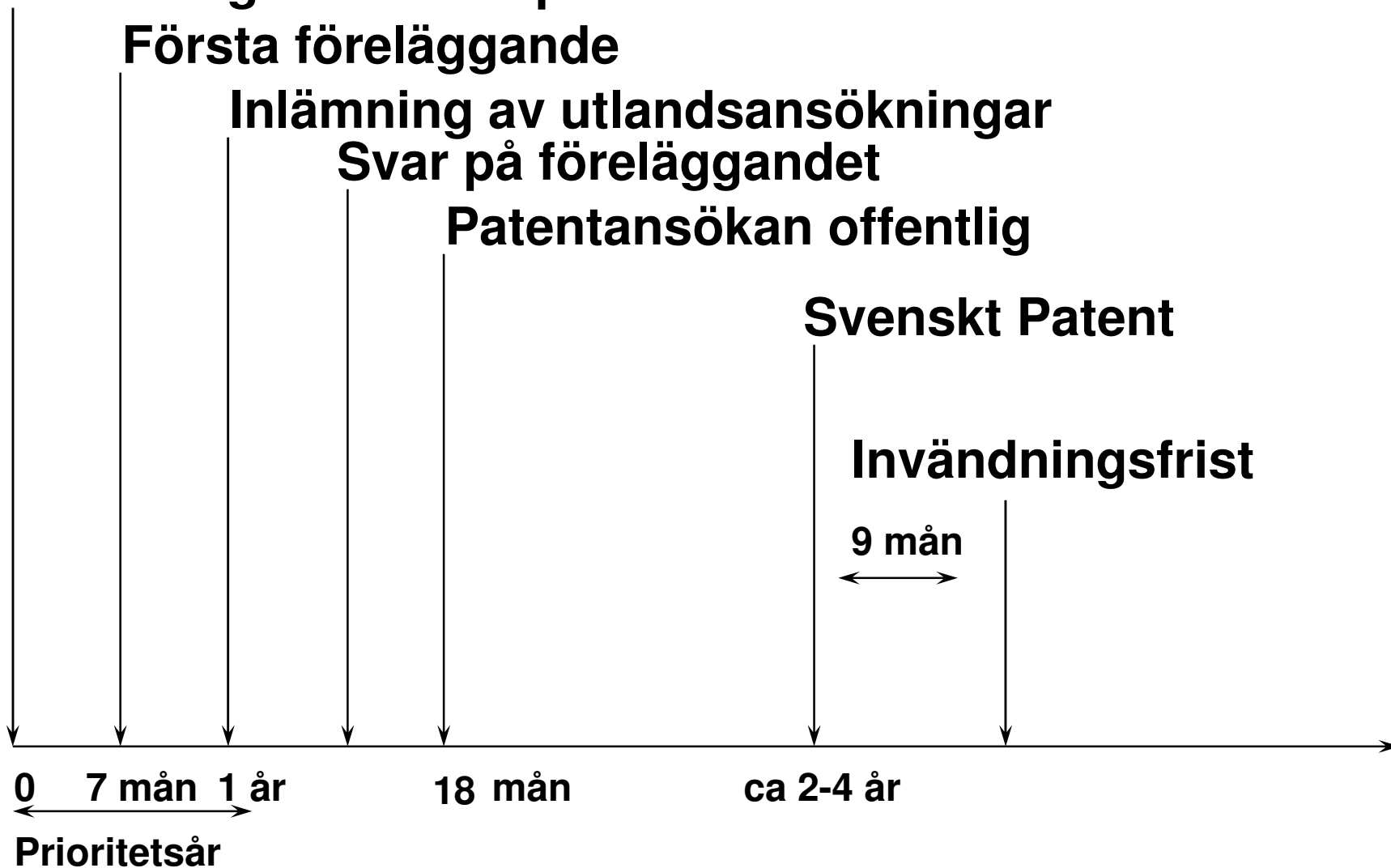
- Innan uppfinningen blir offentlig
- Genast, om risk finns att utomstående kan få kännedom om uppfinningen
- När nyhetsundersökning utförts, om nyhetsläget är osäkert
- Helst först när utvecklingsarbetet är klart

Var söka patent?

Där

- egen tillverkning / försäljning förekommer
- konkurrenterna finns
- kvalificerad tillverkning sker
- stora potentiella marknader finns
- licensgivning är möjlig

Inlämning av svensk patentansökan



Prioritet Pariskonventionen

- Inlämningsdagen i ett första land räknas som inlämningsdag i andra länder avseende nyhet om:
 - de andra ansökningarna lämnas in inom ett år, det s. k. prioritetsåret
 - uppfinningarna avser samma uppfinning

Prioritet

- En ansökan som lämnas in innan slutet av prioritetsåret kan ha prioritet från flera ansökningar som inlämnats inom ett år från den första ansökan.
- Innehållet i varje ansökan kan anföras som nyhetshinder från respektive ansökans prioritetsdatum i det land där inlämning sker.

Patenterbarhetskriterier

- Nyhet - absolut nyhet
- Uppfinningshöjd
- Industriell användbarhet
- Reproducerbar

Förstör inte nyhet genom att:

- Publicera en artikel
- Prata om uppfinningen på kongresser eller offentliga seminarier
- Sätta upp postrar
- Testa uppfinningen offentligt
- Göra uppfinningen känd i ansökningar för bidrag utan att be om sekretess

Förstör inte nyheten

- Ansökan till råd och nämnder kan förstöra möjligheten till patent
- Kontrollera att det går att begära sekretess åtminstone ett år

Tillägg i slutet av prioritetsåret måste ha nyhet och uppfinningshöjd gentemot
publikation under prioritetsåret

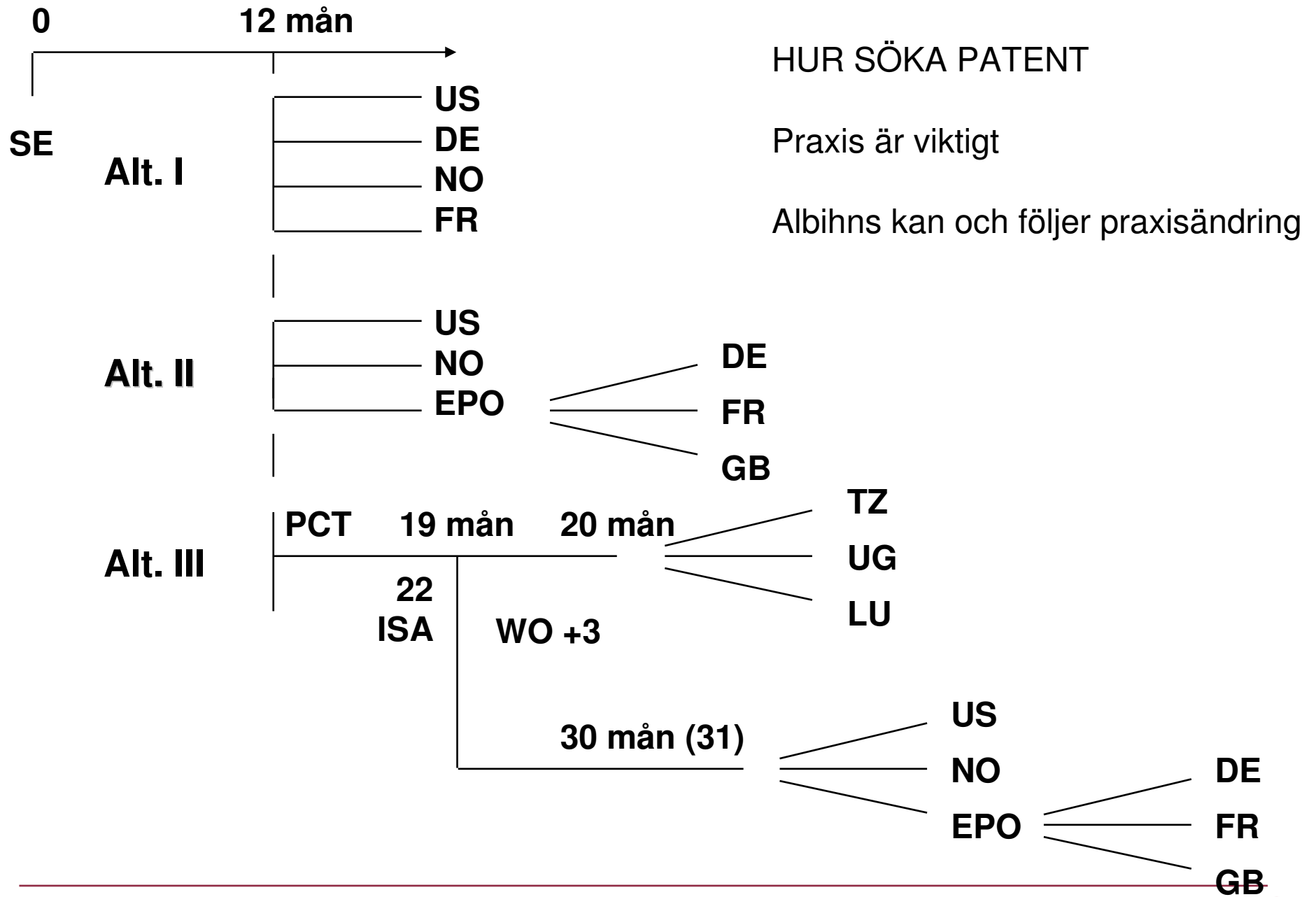
040101
Patentansökan P1
A+B

040201
Publikation D
A+B

041001
Patentansökan P2
A+B+C
Ej samma uppfinning

040102
Europeisk ansökan
Krav 1: A+ B
Krav 2: A+B+C

Prioritet P1
Ej prioritet P1



HUR SÖKA PATENT

Praxis är viktigt

Albihns kan och följer praxisändring

Tidigt nyhetsdatum i USA

Lämna in US provisional samtidigt som en
Svensk prioritetsansökan

eller

Lämna in en PCT ansökan som första ansökan
(prioritetsansökan)

US Provisional

- Behöver ej ha patentkrav
- Men skall vara tillräckligt omfattande :
 - Prioriteten godkänns inte i EPO om inte uppfinningen framgår av prioritetsdokumentet "directly and unambiguously".
 - Prioritetsansökningen skall vara "substantial and credible"

Om din artikel publiceras idag

- Lämna in artikeln som en patentansökan
- Möjligt även utan patentkrav och avgift
- Lämna in en genomarbetad patentansökan med patentkrav inom 4 månader med prioritet från den förra om du vill ha ett föreläggande i SE inom prioritetsåret
- Lämna in en genomarbetad PCT-ansökan i slutet av prioritetsåret

Entreprenörsskap

- Kravet på entreprenörsskap tycks kräva att uppfinnarna lämnar över styrningen av företaget

- LÄMNA ÖVER STAFFETTEN