

2008-11-30

Rapport: Studier av IPR – strategier

Wanja Bellander
Kjell Jegefors
Torbjörn Larsson

Inledning

SUF erhöll december 2007 ett anslag från Romanusfonden för att undersöka hur lyckosamma uppfinnare/entreprenörer har arbetat med patent, mönsterskydd eller varumärke som en tillgång i företagets affärsidé och varför de har valt den ena eller andra formen av skydd.

Undersökningen har genomförts via 11 "case studies" via intervjuer av de utvalda uppfinnarna/företagarna.

Arbetsgången i projektet har varit att:

- identifiera 11 uppfinnare/entreprenörer,
- utarbeta intervjumall,
- genomföra intervjuer,
- sammanställa intervjuerna till en rapport,
- komplettera med ett informationsmaterial som görs tillgängligt.

Intervjumallen framgår av bilaga 1.

Projektet har genomförts inom SUF under en referensgrupp bestående av Wanja Bellander, VD, Kjell Jegefors, styrelseledamot och Torbjörn Larsson. Dessutom har Lena Nyström, Göteborgs Uppfinnareförening och Roland Lindkvist, Idé – Forum Skellefteå genomfört några intervjuer.

Redovisning av intervjuerna

Intervjuerna baseras på de 27 frågor som togs fram i frågemallen. Redovisningen sker inte fråga för fråga utan har summerats i fem grupper. I redovisningen har olika indirekta citat från intervjuerna lagts in som belyser den intervjuades syn på saken. Citaten är kursiverade. Elva uppfinnare/entreprenörer har intervjuats. Av dessa är tre kvinnliga uppfinnare. Fem har rötter ur den akademiska världen. Tre av dem har fler än 20 patent. På önskemål från några av de intervjuade har vi valt att presentera materialet så att det inte går att identifiera vem som har sagt vad. Intervjuerna har företrädesvis genomförts under försommaren 2008. De intervjuade framgår av bilaga 2.

Resultat av intervjuerna

Intervjumallen har fem huvudgrupper. Den första är hur vederbörande kom in på uppfinnandet och företagandet. Den andra avser frågor kring synen på patent och valet av patentstrategi. Den tredje synen på hjälpresurser och den fjärde om erfarenheter finns från tvister. Till slut: vilka erfarenheter och råd vill man förmedla till kommande uppfinnare och entreprenörer.

Varför uppfinnare och entreprenör?

Flera av de intervjuade har teknisk bakgrund. Upprinnelsen till att de blev uppfinnare och entreprenör har som regel en grund i ett behov eller ett problem som de identifierat. Genom att lösa problemet/behovet har de funnit att denna lösning kan användas av andra också.

En viktig faktor har varit att de fått bekräftelse på sin ide – inte så sällan genom en godkänd och beviljad patentansökan som blivit startskottet för en ny karriär. *”NN slutade sitt jobb på egen begäran när det första patentet var klart.”* *”Professorn hjälpte till att söka ett antal patent åt de fem examensarbetarna.”*

Några har behov av något i sin närhet som inte finns och utvecklar en egen produkt. *”NN hade aldrig funderat på att uppfinna något men sonens behov blev upptakten till en produkt.”*

Eller tankar kring något som kan underlätta den egna arbetssituationen i en anställning eller lösa ett definierat arbetsproblem. *”NN kom på sin idé på sin arbetsplats, NN identifierade ett behov”.* *”NN fick som produktionstekniker i uppdrag att förbättra arbetsmiljön i en process”.*

Några har tagit med sig sitt examensarbete eller motsvarande från civilingenjörsutbildningen och utvecklat detta till produkter och företag.

Några är uppfinnare till yrket och har en rik idéflora för nya tekniska lösningar eller produkter. Andra har haft det latent i släkten. *”Det hela började när NN tog över sin fars verksamhet”.*

Det finns således många olika vägar till eget uppfinnande och entreprenörskap. Bland de intervjuade finns ingen generell bakgrund som gör dem till uppfinnare annat än kanske en hög grad av nyfikenhet och lust att lösa faktiska problem. Gemensamt för alla är dock att det finns en drivkraft att också utveckla den egna idén till ett förverkligande och exploatering.

Det innebär även att de ganska tidigt kom i kontakt med tankar rörande olika immaterialrättsliga skydd – och inte minst patentfrågan – att söka patent eller ej.

Patentfrågan

Då samtliga intervjuade försörjer sig på egna idéer och produkter har de alla stor erfarenhet av patent. Ansökan för det första patentet har oftast den sökande inte skrivit själv. Kostnaden för att anlita ett patentombud bedöms i början på en företagskarriär som mycket höga. *"NNs första patent skrevs av en patentingenjör, senare skrev NN sina egna patent."*

"Det svenska patentet samt översättningskostnaderna är uppe på ca 500 000kr för den första produkten." Även om den första ansökan skrevs av externt patentombud har flertalet av de intervjuade övergått ganska snart till att formulera patentansökningar på egen hand, främst av kostnadsskäl – men också på grund av svårigheten att överföra komplicerad teknisk information.

Ofta är det självklart att söka patent. En reflektion var *"Patentet borde ha sökts från början, det tog 1 1/2 år innan patentet söktes."* Är ambitionen att umgås med omvärlden antingen genom att sälja idén, licensiera eller producera hos underleverantör är det självklart för de intervjuade att patent krävs. *"NN anser att patentet är ett viktigt konkurrensmedel."*

Flera har genom kontakter med olika "rådgivare" fått rekommendationen att innan patent söks bör en nyhetsgranskning göras. Här råder dock i viss mån olika uppfattningar. Ett par av de tillfrågade har sagt att nyhetsgranskningen har fått för stor betydelse. Som en uppfinnare uttryckte det: *"Jag vill få min idé prövad – inte veta vad alla andra har gjort."* Kanske skall större betoning läggas på marknadsanalyser i stället för på tekniköversikter.

Patentstrategi - affärsstrategi

Bortsett från den allmänna inställningen att "man bör söka patent" är frågan om det finns en medveten patentstrategi i samband med att den första affärsstrategin tas fram för ett företag. Ofta är det tillgänglig finansiering som styr val av strategi för den första patentansökan samt en allmän uppfattning att patent är viktigt. *"Då trodde hon att det var nödvändigt att ta patent på en uppfinning. En uppfattning som hon senare har reviderat"*. Ju mer erfaren uppfinnaren blir desto mer uppmärksamhet läggs på frågan om rätt patentstrategi.

Är det många idéer som skall utvecklas kommer så småningom erfarenheten att visa hur möjligheten till patent och nyttan med patent skall bedömas. Olika kriterier såsom produktens livslängd och marknadsförutsättningar, tid till marknadsintroduktion, kostnadsansvar för patentet mm kommer in i bilden. Detta är kriterier och överväganden som alla uppfinnare bör göra inför en eventuell patentansökan. *"Patentstrategin är viktig, dvs strategin att ha patent har alltid funnits med. Det tar tid och pengar men är oerhört viktigt"*.

"Först sökte NN mönsterskydd och sedan patent efter det att mönsterskyddet dragits tillbaka. Patent borde sökas från början".

"Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om immaterialrätt och det gäller allt från mönster till patent och varumärken".

En av de intervjuade har en pragmatisk filosofi när det gäller patent. Han söker inga patent med mindre än att det finns ett klart uttalat intresse om medverkan från annan oftast en industriell part. Vid licensaffärer bedömer flera av de intervjuade att patent är en förutsättning och en absolut nödvändighet. Från en industriellt verksam uppfinnare konstateras att *"produktens samlade värde skall vägas mot de kostnader som krävs för att skydda produkten under hela dess livstid inkl risken för ev patentintrång och domstolskostnader."*

"Det är också en medveten strategi att lämna in flera ansökningar efter varandra med olika nya skyddsaspekter." Uppfattning om när man skall lämna in patent är skiftande.

"När man har kunden på kroken då söker man patent". "Patent är viktigt i ett senare stadium då produkten nästan är färdigutvecklad".

Formuleringen av patentet skiftar också. *"Patentansökan formuleras ganska övergripande för att hålla ned kostnaden för översättningar" "Formulering av patentkraven skall vara så kort som möjligt."*

"För produkter skall man ha ett övergripande första patentkrav som stämmer med produkten – patentkraven skall vara korta och koncisa."

"För att patent skall ge ett gott skydd skall de vara omfattande och detaljrika."

Vilka länder skall omfattas av patentet? Här gäller det att inte ta för sig för många länder då kostnaderna snabbt springer i höjden. *"När det gäller utländska marknader är det viktigt att fundera igenom var marknaderna finns och om dessa kommer att bearbetas och vilka säljkanaler som finns – det vill säga först kanaler sedan patent."*

En PCT ansökan kompletterad med övriga Europa är ganska vanlig liksom Norden, USA och också Kina. *"Om huvudsakliga marknaden finns i USA – så inlämnas ansökan i USA. En medveten strategi är att aldrig fullfölja en ansökan till patent i Sverige – marknaden är för liten".* En annan av uppfinnarna har motsatt uppfattning *"När det gäller patentstrategin så söker NN alltid patent i Sverige."* *"Han menar att man som uppfinnare bör tänka sig för ett antal gånger innan man söker patent i USA."*

Vi kan konstatera att betydelsen av patentstrategi som en nyckeldel av en affärsstrategi har, hos dem som intervjuats, successivt vuxit fram i takt med erhållna affärsuppställningar. Det vill säga erfarenheten har visat på betydelsen av en genomtänkt strategi för hur patentet skall hanteras i bolaget. Skall patentet användas för egen produktutveckling och produktion eller skall underleverantörer in i bilden,

siktas man på licensaffärer eller är patentet en hjälp för att på sikt bygga upp ett varumärke. Det är frågor som bör studeras noga innan eventuellt patent söks.

Omvärldshjälp

Här var syftet med frågorna att se på vilket sätt entreprenören har utnyttjat nätverk eller samhällets resurser för att stöda uppfinnaren i sin utvecklingskedja från idé till företag.

Första patentansökan skrevs av en patentingenjör men det är dyrt med patentbyrå. Numera bevakar vederbörande patenten själv och tar hjälp av Exportrådet för översättningar. Det är ganska vanligt att konsulter används för översättningar främst vid översättningar till andra språk än engelskan. *"Det samma gäller när man gör översättningar så måste språket och ordvalen väljas med omsorg. En felaktig översättning kan stjälpa patentet."*

PRV är primärt den myndighet som tar emot och bedömer patentansökningar. Därför tas givetvis kontakt med PRV under sökningsprocessen. Det är dock relativt ovanligt att man använder PRVs olika patenttjänster. NN tyckte att PRVs expertkunskap var låg då vederbörande själv fick "hjälpa till" under handläggningen. *"Att det däremot fanns en patentbyrå som skötte patentansökningen var mycket viktigt vid förhandlingen med det stora bolaget"*.

Det ganska vanligt att man anlitar extern konsult hjälp för specifika frågeställningar. Det gäller då i första hand kontakter med patentombud och jurister för dels patentansökningar dels avtalsskrivningar. Eget patentombud med långvariga relationer är en förutsättning för att lyckas med en långsiktig patentstrategi för företaget. Ett företag har haft en egen patentingenjör anställd. Kompetensen finns inom företaget (familjen). Numera formulerar NN patentansökningarna själv. En av de intervjuade som har kompletterat patentkompetensen med juristkompetens noterar *"Viktigt att ge sig tid att i samråd med juristen skriva patentet så att man får det rätta innehållet."*

En av de intervjuade anser att *"ombudets roll blir mera att vara en kontrollant, som kontrollerar att patentansökan innehåller all nödvändig information och att den i vissa avseenden är formulerad på sådant sätt att den står sig vid en domstolsprövning."*

Även konsulter som arbetar som innovationsrådgivare har kontaktats och engagerats. *"Denna konsult har betytt oerhört mycket i innovationsprocessen."* *"Relationen med konsulten har utvecklats till att numera även vara styrelseordförande i bolaget"*. Uppenbarligen kan sådana kontakter utvecklas till en god och värdefull relation.

I efterhand konstaterar NN att *"kontakten med en teknikförmedlare var det bästa som kunde ha skett. Samarbetet gav ovärderliga insikter i hur en kommersiell uppläggning av ett projekt bör göras."*

Den finansiella frågan är allt som oftast överskuggande och kräver omvärldens hjälp. Almi har under senare tid ofta kontaktats i egenskap av en möjlig finansiär. Tidigare var det STU, Utvecklingsfonden (Almi) och Innovationscentrum som var de främsta kontakterna. Det är förhållandevis vanligt att den första patentkostnaden har betalats av offentliga medel såsom STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling), och Almi. *"Utvecklingsfonden sedermera Almi har varit ett bra bollplank men det beror nog på vem man hamnar hos."* *"Almi har varit ett bra bollplank även om kontakten har upplevts som ytlig"*.

Ett varningens ord förmedlas också av en av de intervjuade. *"Var skeptisk till alla sk konsulter som vill hjälpa till"*. En person skriver och översätter patenten själv samt gör dessutom nyhetsgranskningar via nätet. *"Patentansökan formuleras ganska övergripande för en så enkel engelsk översättning som möjligt då översättningarna kostar pengar."* Ett utvecklat nätverk används för beslut om framtida inriktningar på bolaget.

Patentintrång mm

Vad händer om Du drabbas av patentintrång, eller har du varit utsatt för någon rättstvist rörande dina patent var den fråga som inledde diskussioner om rättssäkerheten kring patent.

Vi kan, tack och lov, konstatera att av dem som vi har intervjuat har väldigt få erfarenheter av rättsliga tvister. Flera framför att om det händer är ambitionen att försöka att göra upp i godo. En rättegång blir alltför dyrbar.

"Beträffande intrång inser man att man står sig slätt" är en annan inställning som tyvärr är realistisk.

"En ny idé fick läggas ned när NN blev anklagad för patentintrång." Det finns inte pengar att stämma en motpart.

En av de intervjuade har varit utsatt för patentintrång och han säger:

"vad skall man göra? Det är alldeles för dyrt och riskfyllt att hävda sin patenträtt. På denna punkt levererar inte patentverken den tjänst som man betalar för."

Det finns uppfattningar som säger att *"har någon tillräckliga ekonomiska resurser kan man stjäla i princip vilken uppfinning som helst från en enskild uppfinnare eller ett mindre företag"*.

Det finns tyvärr erfarenheter som visar att hamnar en uppfinnare eller företagare i en tillräckligt omfattande process, så har uppfinnaren i princip obefintliga (ekonomiska) möjligheter att skydda sitt patent.

Försäkringsfrågan diskuterades också och några kände till SUFs försäkring men inte ansett det värt att teckna någon. Någon förutsatte att premien var alltför hög utan att känna dess storlek. Någon tyckte att finansierarna borde räkna in försäkringskostnaderna i de beviljade anslagen.

"En patentintrångsförsäkring är naturligtvis bra att ha, men borde inte staten försvara patentägaren. Patentet är ju ett avtal med staten."

"NN är också musiker och jämför gärna fördelarna för en musiker och/eller kompositör med en uppfinnare/småföretagare avseende IPR- situationen. Musikern/kompositören får automatiskt copyrightskydd som är världsomfattande medan uppfinnaren/småföretagaren får dyrt betala för ett geografiskt och tidsmässigt begränsat skydd."

Råd till entreprenörer

Vilka råd runt IPR - frågor har då en erfaren entreprenör att ge till uppfinnare och kommande entreprenörer? Här är några av de tänkvärda råd som gavs.

- Det är viktigt att produktens marknadsvärde och avkastning uppskattas och detta måste ställas mot de kostnader som krävs för att skydda produkten under dess livstid.
- Tänk efter vilka säljkanaler som finns innan man söker patent i andra länder.
- Om tanken är att licensiera produkten är patentet relativt sett viktigare än vid egen tillverkning.
- Sekretess är en grundläggande filosofi.
- Var inte för försiktig utan ställ krav vid licensförhandlingar exempelvis down payment och minimiroyalty.
- Lämna aldrig in ett patent innan du har en kund. Se till att patentet blir starkt – annars är det värdelöst.
- Ta reda på vilka spelregler som gäller inom din bransch – eller försök att skapa en egen bransch.
- Sätt upp en lista på viktiga affärsfrågor för uppfinningen/företaget och gå igenom dem med en erfaren "patentsnubbe" för att identifiera en strategi.
- Uteslut patentering av enkla produkter med kort livslängd.

Utforma patentansökan med tanke på att det skall vara relativt lätt att upptäcka intrång – om inte - är patentet i praktiken värdelöst.

Våra slutsatser

En primär slutsats som gör sig gällande vid en summering av våra intervjuer är, dels patentets betydelse i sig, dels dess betydelse i en affärsstrategi. Vi kan också

konstatera att varje situation är unik och val av strategi är alltid beroende av den aktuella situationen, vilket gör att generell rådgivning och allmänna patentråd till och med kan bli vilseledande.

Det är också så att innan beslut om att söka patent fattas, bör en ordentlig analys göras av de möjliga marknaderna. Skall patent sökas, hur skall det utformas, var skall det sökas, hur ser den aktuella branschen ut, vilka länder skall täckas? Allt detta är frågor som är väsentliga i utformningen av en affärsstrategi, inklusive patentstrategi.

Av intervjuerna kan vi också konstatera att en sådan analys inte skall ske ensam i en kammare utan i kontakt med en omvärld som inte enbart består av ett patentombud.

Slutsatsen är således att uppfinnaren bör lära sig mycket mer om IPR- frågor för att kunna ta bättre beslut och välja rätt strategi, samt att välja sina rådgivare med mycket stor omsorg. Det är helt uppenbart att det är marknadsbilden som bör vara den styrande parametern när uppfinnaren skall fatta sitt beslut beträffande patent eller ej.

Det råder en stor överensstämmelse från de intervjuade att när affärsstrategin är att sälja licenser, så krävs ett väl definierat och starkt patentskydd. Medan man bör söka patent så sent som möjligt, när man skall utveckla produkter i egen regi. Kanske inte förrän man har en uppgörelse med kund/underleverantör. Det kan också vara ett sätt att få ekonomisk hjälp för patentkostnaderna.

Ett starkt patent skall ge ett bra skydd till den egna tekniska idén, och som dessutom måste vara den enda möjliga. Därtill bör patentet vara formulerat på ett sådant sätt att det går att avgöra om ett intrång föreligger eller inte. Om det inte går att påvisa ett intrång är patentet i praktiken värdelöst.

Vi kan också konstatera att det idag inte finns någon självklar instans/organisation som en uppfinnare med självklarhet vänder sig till för att diskutera affärs- och patentstrategier innan vederbörande startar ett företagande. Idag finns dessutom enorma möjligheter att samla information med hjälp av "nätet" och olika databaser – en resurs som sannolikt inte utnyttjas till fullo och som också kräver en viss teknik.

En ledsam notering gäller givetvis det rättsliga systemet som i princip innebär att en enskild uppfinnare/småföretagare på grund av ekonomiskt underläge har synnerligen begränsade möjligheter att gå vinnande ur en patenttvist. Måhända är det till och med så att en privat försäkringslösning inte anses som tillräcklig om en tvist uppstår och därför avstår man från försäkringen.

En slutlig iakttagelse är att de kvinnliga uppfinnarna uppvisar ett gemensamt budskap som är: Lär dig själv så mycket som möjligt om allting, och försöka att klara så mycket själv som det bara går - finns det en skillnad mellan manligt och kvinnligt uppfinnarkynde?

Om Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände ballongfararen och patentingenjören Salomon August Andréé. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation.

Vår uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. Vi driver uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet. Vi är remissinstans när det gäller innovationsfrågor samt bevakar och påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt.

2008-04-10
SUF KJ, TL, WB

Bilaga 1
Romanusfonden

Exempel på frågeställningar med utgångspunkten:

Hur har Du behandlat eller resonerat kring IP - frågorna (patent) som en del av affärsutvecklingen?

1. Inledning

Vilken bakgrund har personen och hur kom han/hon in på det här?
Vilka produkter? Eget företag?

2. Hur kom egen produktutveckling in i bilden?

3. Vilka kolleger och annan extern erfarenhet fanns med i bilden?

4. Vilka exploateringsvägar funderade Du på?
Licensiering eller eget företag?

5. Vilka marknader bedömde du som intressanta inledningsvis?

6 När började Du tänka på att söka patent?

7. Har du gjort nyhetsundersökningar?

8. Vad betyder patent för Dig i din verksamhet?

8a. Har Du haft direktkontakt med PRV?

8b. Vilken betydelse har PRV haft för ditt ställningstagande om patent?

9. När sökte Du patent? Hur resonerade Du då?

10. Har Du haft hjälp av extern expertis och i så fall vilken?

11. Har varumärke eller patent haft en strategisk betydelse i utvecklingen av din affärsidé?

12. Har Du diskuterat dessa frågor med Almi, Vinnova eller annan offentlig rådgivare?

13. Varför valde Du just denna lösning (extern expertis eller ingen extern expertis) och har det fungerat bra?

14. I vilka länder sökte Du patent? Varför i dessa länder? Vilken patentväg nyttjade Du (svenskt, EPO, PCT, USA) ?

15. Hur har Du formulerat patentansökan? Omfattande och detaljrikt eller "övergripande"? Antal patentkrav?
16. Vad anser Du om kostnaden för patent? Hur mycket har Du lagt ned på patentkostnader?
17. Hur har Du finansierat verksamheten ... Allmänt ... Patentansökan mm?
18. Hur har Du behandlat språkfrågan?
19. Är patent viktigt för Dig nu?
20. Om Du skulle få ett intrång i ditt patent (eller patentansökan) – vad gör Du då?
21. Har Du ett patentombud? Hur arbetar ni tillsammans?
22. Om Du ser tillbaka, vilken patentstrategi har Du haft och hur är den integrerad i affärsstrategin?
23. I vilka sammanhang bedömer Du att Din patentstrategi är tillämplig – kan den stå modell även för andra uppfinnare?
24. Har Du i något tillfälle varit utsatt för patentintrång eller ogiltighetstalan eller någon form av rättstvister i samband med Dina patent?
25. Vilket råd skulle Du vilja ge till andra uppfinnare
som är nybörjare.....
som har kommit en bit på väg...
26. Känner Du till SUFs "patentförsäkring" och om den funnits när Du sökte patent hade Du försäkrat dig då eller är det fortfarande intressant med en försäkring?
27. Vad anser Du att SUF kan/bör hjälpa till med inom IPR – området?

Intervjuade uppfinnare/entreprenörer

Roland Andersson

Monika Dahlstrand

KG Derman

Fredrik Jansson

Birgit Johansson

Kjell Lindskog

Pernilla Molander

Mats Olsson

Lennart Stridsberg

Jonas Ullman

Mats Webjörn