

Ole Wiborg er administrerende direktør for firmaet **Structural Bioinformatics Advanced Technologies A/S**, der blandt andet udvikler nye lægemidler på kontraktbasis. Fra 1990 til 1999 var Ole Wiborg ansat i **Nycomed Pharma A/S** med ansvar for international udlicensering af lægemidler samt overvågning af bioteknologiske patentrettigheder. Før ansættelsen i **Nycomed Pharma A/S** var han ansat hos patentbureauet **Plougmann & Vingtoft**. Ole Wiborg er civilingeniør i kemi samt HD i udenrigshandel fra **Handelshøjskolen** i København.

Otto Martinus Nielsen har siden 1991 arbejdet med patentering inden for områderne elektronik, informationsteknologi og software. I perioden 1991 til 96 var han ansat i patentbureauet **Plougmann & Vingtoft**, hvor han bl.a. stod for patenteringen af **Realkredit Danmarks Flexlån**. Fra 1996 til 98 var han ansvarlig for patenteringen i opstartfirmaet **Chartec Laboratories A/S**, og siden 1998 har han arbejdet som selvstændig patent- og licensrådgiver med patentbureauet **Høiberg ApS** som samarbejdspartner. I perioden 1980-1991 arbejdede **Otto Martinus Nielsen** i den danske elektronikindustri som designer af integrerede elektroniske kredsløb (ASIC-design). **Otto Martinus Nielsen** er civilingeniør i elektrofysik og Ph.D. i mikroelektronik fra **Danmarks Tekniske Universitet**.

Bjørn Ryberg har i perioden 1983 til 97 arbejdet med erhvervsjura i et af landets førende patentbureauer, i industrien og i københavnske advokatfirmaer - fra 1990 til 97 som partner. Siden 1997 har han været tilknyttet **Juridisk Institut** på **Handelshøjskolen** i København, hvor han arbejder på en patentretlig afhandling. **Bjørn Ryberg** var en af de drivende kræfter bag etableringen af **Dansk Institut for Immaterialret (DIFI)** og sad i bestyrelsen for instituttet i dets første år. Han er for tiden præsident for **Licensing Executives Society Scandinavia**. **Bjørn Ryberg** har i godt 15 år undervist i erhvervsjura, blandt andet som ekstern lektor i immaterialret. Han har skrevet artikler om erhvervsretlige og immaterialretlige emner i danske og internationale fagtidsskrifter.

Opfindelser
Patenter
Licenser

Opfindelser
Patenter
Licenser

Ole Wiborg
Otto Martinus Nielsen
Bjørn Ryberg

ADVOKAT
JERRY OSBAK
NØRREGADE 30 - 1165 KBH. K
(10) th. FRA NØRREPORT
TEL. (01) 14 42 00 - GEO 2 24 76 70



Thomson
FORLAGET FSR

Ole Wiborg,
Otto Martinus Nielsen og
Bjørn Ryberg
Opfindelser, patenter, licenser
1. udgave, 1. oplag
© Forlaget Thomson A/S (ITID A/S), København 2000

Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse eller
mangfoldiggørelse af denne bog eller dele deraf er
ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Omslag: art/Grafik, København
Sats og tryk: AKA-PRINT A/S, Århus

Printed in Denmark 2000

ISBN 87-619-0145-8

Indholdsfortegnelse

Forord	9
<i>Otto Martinus Nielsen</i>	
1 Opfindelser og patenter	11
1.1 Hvad er en patenterbar opfindelse?	11
1.1.2 Hvorfor skal man patentere opfindelser?	12
1.1.3 Andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder	13
1.2 Patentrettigheder og krav til patenterbarhed	14
1.2.1 Patentrettighedens omfang	14
1.2.2 Hvornår kan en opfindelse patenteres?	15
1.2.2.1 Nyhed og opfindeshøjde	15
1.2.2.2 Hvad kan patenteres?	16
1.2.3 Nyhedsundersøgelse og overvågning af eksisterende patentrettigheder	17
1.3 Patentansøgningen	18
1.3.1 Hvad indeholder en patentansøgning?	18
1.3.2 Hvem skrives en patentansøgning til og hvem skriver patentansøgningen?	20
1.3.3 Opfindelsens benævnelse – titel	20
1.3.4 Opfinder – ansøger	20
1.3.5 Patentkravene	20
1.3.6 Beskrivelsen	23
1.3.7 Sammendraget	24
1.4 Udstedelse af patent	25
1.4.1 Internationale konventioner, indleveringsruiter og prioritetsprincippet	25
1.4.1.1 Pariserkonventionen	25
1.4.1.2 Prioritetsprincippet – prioritetsåret	26
1.4.1.3 European Patent Convention, EPC	26
1.4.1.4 Patent Cooperation Treaty, PCT	27
1.4.1.4.1 PCT-indleveringsruten	28
1.4.1.4.2 Fordele ved PCT-systemet	30
1.4.2 Patentforløb og patentomkostninger	30
1.4.2.1 International patentering	30
1.4.2.2 National patentering	34

1.4.3	Hvor hurtigt kan et patent udstedes?	36
1.5	Brugsmodel	37
1.6	Patenter som informationskilde	39
1.6.1	Referencer for søgning efter patentskrifter	40
1.6.2	Eksempel på databaseundersøgelse	40

Ole Wiborg

2	Licensiering af patenter	43
2.1	En lille forhistorie	43
2.2	Betydningen og brugen af patenter	45
2.2.1	Beskyttelse af investeringen	45
2.2.2	Patenteringsstrategi, defensiv og offensiv patentering, hemmeligholdelse	45
2.2.3	Egen eller andres udnyttelse af et patent	48
2.2.4	Hvornår kan man bruge et patent?	49
2.2.5	Hvilke patenter er de mest værdifulde?	51
2.3	Licensering	53
2.3.1	Formålet med at indgå licensaftaler og nogle begreber	53
2.3.2	Forløbet af en licenseringsprocess	54
2.3.3	Afklaring af mål og strategi	55
2.3.4	Hvordan finder man en licenstagere?	60
2.3.5	Igennem nåleøjet til det første møde	62
2.3.6	Møde og præsentation	63
2.3.7	Hemmeligholdelsesaftale	65
2.3.8	Verifikationsperioden	66
2.3.9	Grundlæggende aftalebetingelser	67
2.3.10	Forhandlingen	68
2.3.11	Hvem skal udarbejde licensaftalen?	69
2.3.12	Når licensaftalen er indgået	70
2.4	Licensaftalens indhold og omfang	72
2.4.1	Parterne (The Parties)	72
2.4.2	Hensigt og mål med aftalen (Whereas.)	72
2.4.3	Definitioner (Definitions)	72
2.4.4	Omfanget af licensen (Scope and Grant of License)	73
2.4.5	Udviklingssamarbejde (Development Co-operation)	73
2.4.6	Engangsbetaling og milepælsbetalinger (Downpayment, Milestone Payments)	74
2.4.7	Licensafgifter og minimumsbetalinger (Royalties)	74
2.4.8	Krav til investeringer, salg m.m. (Performance)	78
2.4.9	Forbedringer og tillægsopfindelser (Improvements)	78
2.4.10	Hemmeligholdelse (Confidentiality)	79
2.4.11	Pressemeddelelser (Press Releases)	80
2.4.12	Patentkrænkelser (Patent Infringement)	80

2.4.13	Specifikationer, kvalitet (Specifications, Quality Assurance and Quality Control)	81
2.4.14	Produktansvar, forsikringer	82
2.4.15	Aftalens løbetid og opsigelse (Term, Termination)	83
2.4.16	Lovvalg m.m. (Choice of Law)	83

Bjørn Ryberg

3	Rettigheder til arbejdstageres og konsulenteres opfindelser	85
3.1	Indledning	85
3.2	Opfindelser gjort af arbejdstagere	87
3.2.1	Indledning	87
3.2.2	Ejendomsretten herunder retten til at søge om og få udstedt patent	88
3.2.2.1	Forskellige regler for forskellige kategorier af arbejdstagere	88
3.2.2.2	Betingelserne for overdragelsespligt i henhold til LAO	89
3.2.2.3	Betingelserne for overdragelsespligt i henhold til LOVOF	91
3.2.2.4	En sammenligning af overdragelsespligtens omfang i henhold til LAO og LOVOF	93
3.2.2.5	Overdragelsespligt efter fratrædelse – LAO og LOVOF	94
3.2.2.6	Arbejdstagerens underrettningspligt og arbejdsgiverens fremsættelse af krav om overdragelse	94
3.2.2.7	Hel eller delvis overtagelse af opfindelsen	96
3.2.2.8	Opfindelser gjort i fællesskab af flere opfindere	98
3.2.3	Arbejdsgiverens brugsrettigheder	98
3.3	Opfindelser gjort af selvstændige konsulenter	99

Bjørn Ryberg

4	Udveksling af fortrolige oplysninger	101
	Fortrolighedsaftale med kommentarer	105

Bilag:

1	Patentloven	115
1a	Lov om ændring af patentloven af 26. maj 2000	135
2	Kommisionens forordning nr. 240/96 af 31. januar 1996 om visse kategorier af teknologioverførselsaftaler	139
3	Lov om arbejdstageres opfindelser (LAO)	153
4	Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (LOVOF)	155

Forord

Mange forskere, udviklingsmedarbejdere, ledere og administratører havner på et eller andet tidspunkt i en situation, hvor de kan have gavn af at vide noget basalt om opfindelser og patentering. En del vil endvidere blive direkte eller indirekte involveret i forsøg på at kommercialisere patentrettigheder gennem indgåelse af licensaftaler, i henhold til hvilke licenstagere får ret til at udnytte licensgiverens patentrettigheder. Denne bog er tænkt som en introduktion til patentering og licensiering. I kapitlerne om patentering er vægten lagt på det praktiske. I kapitlet om licensiering er vægten lagt på licensieringens kommercielle og strategiske aspekter.

I forbindelse med patentering og licensiering er det vigtigt at kunne fastslå, hvem der har hvilke rettigheder til en patenterbar opfindelse. Problemet er navnlig relevant i forbindelse med opfindelser gjort af personer i forbindelse med deres ansættelsesforhold eller af selvstændige konsulenter i forbindelse med løsningen af en opgave. I forbindelse med forhandlingerne om en licensaftale er det endvidere af stor praktisk vigtighed at kunne håndtere udvekslingen af fortrolige oplysninger hensigtsmæssigt. Disse to emner, rettighedsfordelingen og fortrolighedsaftaler, er blandt andet på grund af deres store praktiske betydning gjort til genstand for en mere indgående og mere juridisk betonet behandling i kapitlerne 3 og 4.

Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, er bogen ikke resultatet af et kollektivt gruppearbejde men derimod en samling af 3 forfatters egenhændige præstationer. Forfatterne er således eneansvarlige for indholdet af deres respektive kapitler.

April 2000

Ole Wiborg Otto Martinus Nielsen Bjørn Ryberg

Opfindelser Patenter Licencer

af Ole Wiborg, Otto Martinus Nielsen og
Bjørn Ryberg

Beskyttelse af opfindelser ved brug af patentering spiller i dag en nøglerolle for langt de fleste vækstorienterede og forskningsbaserede virksomheder i Danmark. Med stigende international patenteringsaktivitet og øget global konkurrence, er patenter i mange tilfælde den eneste mulighed for at sikre sig adgang til udenlandske markeder og ikke mindst beskytte sig mod konkurrenternes aktiviteter.

Hensigten med denne bog er at give en praktisk introduktion til, hvordan man patenterer en opfindelse, og hvordan man udnytter den i praksis ved indgåelse af licensaftaler. Derudover behandler bogen spørgsmålet om hvem, der har rettighederne til en opfindelse, herunder i særdeleshed den nye lov om offentlig ansattes rettigheder til opfindelser. Desuden gives en grundig indføring i hvordan fortrolighedsaftaler udarbejdes, og hvilke forhold, man skal være særlig opmærksom på i forbindelse hermed.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med beskyttelse og udnyttelse af intellektuelle rettigheder og har behov for en basal og praktisk viden om opfindelser, patenter og licenser. Det gælder iværksættere, forskningsmedarbejdere i private firmaer eller offentlige institutioner, virksomhedsledere, patentmedarbejdere, konsulenter m.fl.

ISBN 87-619-0145-8



9 788761 901453

Bogen eller lignende bøger kan findes på:

Juridisk Antikvariat

www.lovsamlingen.dk