

Technologieverwertung

Von der Technologie zur nachhaltigen Wertschöpfung

Ansprechpartner an der TU Wien:

Forschungs- und Transfersupport

Karlsplatz 13 / E0154, 1040 Wien

Tel: 01/ 588 01 – 41531

e-mail: *vorname.nachname@tuwien.ac.at*

Web: <http://www.rt.tuwien.ac.at>

Leiter, F&E- und Lizenzverträge
Assistenz

- Erfindungsmeldungen, Patentverwertung**

Mag. Peter Karg -41535

Mag. Helene Gruber -41531

DI Heinz Gödl -41536

Dr. Tanja Sovic-Gasser -41537

DI Claudia Doubek -41539

Dr. Hildegard Sieberth -415243

Dr. Angelika Valenta -41538

DI Karin Hofmann -415241

- F&E Kooperationsverträge, Lizenzverträge**

Dr. Eva Bartlmä -41533

Mag. Anna Zahlner -415242

Firmenkooperationen

Förderberatung

Vergaberecht

Administratives

Anrechnung

freie Wahlfächer

Prüfungsmodalitäten:

schriftlich (kein Multiple Choice Test),

1. Termin: 23.11.2017 um 10:30 Uhr im HS7

Zeugnisse und Anmeldung zu Prüfungen

- Anmeldung zur Prüfung in TISS
- Auskunft: TISS, Helene Gruber helene.gruber@tuwien.ac.at
- Abholung der Zeugnisse: Studien- und Prüfungsabteilung

Inhalte / Zeitplan

Montag, 13.11.2017, 09:00-17:00

- Einleitung, Überblick, Abgrenzung – KH
- Intellectual Property Rights – KH

10:30-10:45 Pause

- Patente und Gebrauchsmuster - KH
- Umgang mit Erfindungen an der TU Wien - KH

12:30-13:45 Mittagspause

- Vorbereitung Licensing Game – KH
- Technologiemanagement – GS

15:15-15:30 Pause

- Fortsetzung Technologiemanagement - GS
- Verträge - KH

Inhalte / Zeitplan

Dienstag, 14.11.2017, 09:00-17:00

- Stand-der-Technik Recherche – KH
- IP Strategie – GG

10:30-10:45 Pause

- IP Management – GG

12:30-13:45 Mittagspause

- Licensing game – KH, GG
- Fragen, Diskussion

Hinweise auf TU Wien-Vorlesungen:

[015.082 VO Technologieverwertung](#)

DI Karin Hofmann, Mag. Gernot Grober, Gabriele Schmied, WS/SS, 1,0h

[360.012 VO Gewerblicher Rechtsschutz für Techniker](#)

DI Werner Barger, WS, 1.0h

Gründerservice inits

www.inits.at

TU Innovation & Incubation Center i²c

<https://i2c.ec.tuwien.ac.at/>

- *Diploma supplement on innovation*
- *Start Academy*
- *Founder & Investor Talk Series*

Weiterführende Angebote:

Veranstaltungen des WTZ-Ost:

- 20.02.2018 Patentrecherche Advanced

www.wtz-ost.at

Angebote des Europäischen Patentamts:

- Online Tools: <https://e-courses.epo.org/>
- Study visit **to the EPO Munich on 22 February 2018**
 - Registration deadline: 08.02.18
- Pan-European Seal Traineeship Programme
 - *applications march 2018*

Pan European Seal Professional Traineeship Programme

Trainee Programm des EPO (paid internship)

- Dauer 12 Monate, Beginn Oktober 2018
- Voraussetzung: bachelor's/master's degree
- TU Wien kann 5 Kandidat_innen vorschlagen
- Interessensbekundungen ehestmöglich an *rt@tuwien.ac.at*
- Interessent_innen erhalten dann weiterführende Infos
- Vollständige Bewerbungen bis Ende März an die TU
- Verständigung seitens des EPO erfolgt bis 30.6.18
- Weitere Anforderungen und Konditionen:

<https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851&lang=en>

<https://www.tuwien.ac.at/index.php?id=123962> (Informationen von 2017)

Konzept und Inhalte des Seminars:

K. Hofmann, T. Bereuter, G. Grober, G. Schmied

Vortragende:

Karin Hofmann

Forschungs- und Transfersupport, TU Wien

karin.hofmann@tuwien.ac.at • www.rt.tuwien.ac.at

Gernot Grober und Gabriele Schmied

AT&S

g.grober@ats.net • g.schmied@ats.net

Karin Hofmann - Tätigkeit

- » **Erfinderservice und Patentverwertung**,
Aufbau dieses Servicebereiches an der TUW,
Entwicklung der ersten IPR-Richtlinien
- » Verhandlung und Prüfung von **F&E-Verträgen**,
Entwicklung der ersten Vertragsmuster der TUW
- » LVA, interne Weiterbildungsseminare, Trainerin
der Licensing Executives Society International

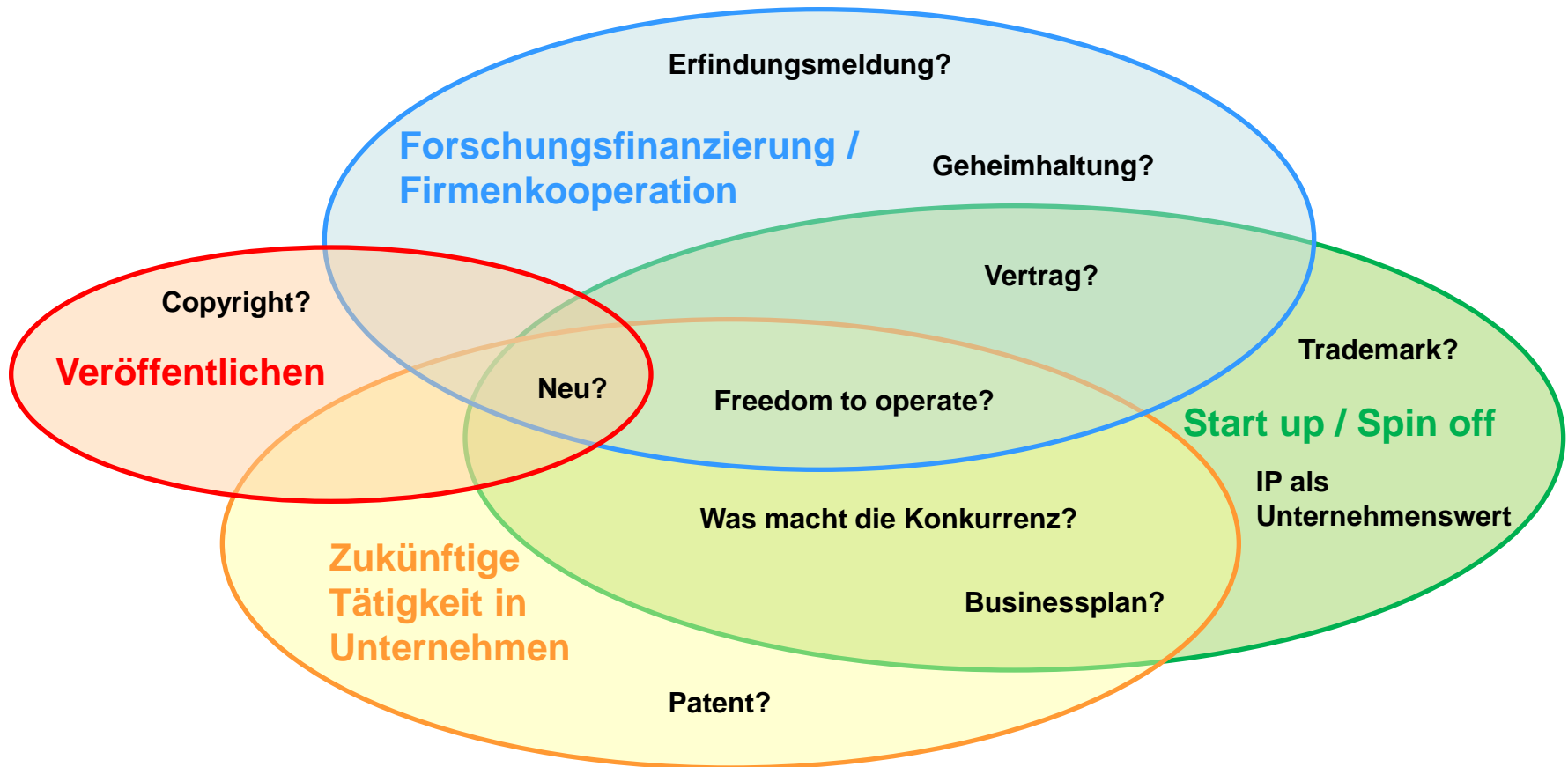
Einleitung & Überblick

Ziele - Erwartungen

- Einstieg & Überblick - Basisverständnis
- Motivation, „Hilfe zur Selbsthilfe“
- Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Experten
- Spezifische Informationen für Zeit an der TU
- Nützliches, allgemein Gültiges für Karriere
- realistische Erwartungshaltung
- Erste Kontaktstelle

Abgrenzung: kein Expertenwissen
keine „Patentrezepte“

IP-Themen



Überblick

Schutz und Basis = Voraussetzung für Verwertung

- IPR Begriffe
- Patentierung
- Erfindungen an TU
- F&E Verträge

Optionen, Bewertung und Entscheidung

- Verwertungsoptionen
- Stand der Technik Recherche
- Marktrecherche
- Bewertung von Erfindungen

Plan, Action, Agreement

- Businessplan, TO
 - Business development (Marketing, Lizenznehmersuche)
 - Lizenzverträge
- Licensing game

Intellectual Property Rights & Definitionen

including parts of the patent teaching kit,
prepared by European Patent Office (EPO), 2009

Inventors' handbook des Europäischen Patentamts
<http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook.html>

IPR - Ziele

- Welches Schutzrecht wofür?
- Voraussetzungen / Charakteristika
- An wen wende ich mich?

Was sind Intellectual Property Rights?

Geistiges Eigentum, Intellectual Property, IP

- Ideen, Informationen und Wissen
- „geistig“ im Gegensatz zu materiellen körperlichen Sachen
- „Eigentum“ weil es handelbares Gut darstellt

Immaterialgüterrechte, Intellectual Property Rights, IPR

- schützen den Eigentümer von IP

Gewerbliche Schutzrechte (ohne Urheberrecht)

Welche IPRs gibt es?

- Patent *schützt* *Erfindungen*
- Gebrauchsmuster *Erfindungen*
- Muster (Geschmacksmuster) *Design*
- Marke *Zeichen*
- Urheberrecht *Werke*

- Know-how *Kenntnisse*

- Sortenschutz *Pflanzensorten*
- Halbleiterschutz *Halbleitertopografien*

Some IP found in a mobile phone

Trade marks:

- Made by "Nokia"
- Product "N95"
- Software "Symbian", "Java"

Patents:

- Data-processing methods
- Semiconductor circuits
- Chemical compounds
- ...

Copyrights:

- Software code
- Instruction manual
- Ringtone
- ...



© Nokia

Trade secrets:

?

Designs (some of them registered):

- Form of overall phone
- Arrangement of buttons in oval shape
- Three-dimensional wave form of buttons
- ...

Forschung

Entwicklung

Vermarktung

**Grundlagen-
forschung**

**Angewandte
Forschung**

**Technische
Entwicklung**

**Anwendungs-
entwicklung**

Herstellung

Markteinführung

Patente & Gebrauchsmuster

Marken

Designs *

* Geschmacksmuster

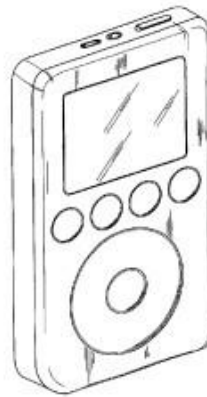
Importance of intellectual property

- **Essential business asset** in the knowledge economy
 - Swedish steel-maker Sandvik: 20% of its value is from IP!
- Increases **funding for innovative projects**
 - Without IP many innovative projects would not be profitable because anyone who wanted could simply copy the results
- Protects **small innovative firms**
 - Dolby[®] Laboratories
 - W. L. Gore & Associates (Gore-Tex[®])
- Needed to release IP into the **public domain** under **controlled conditions**:
 - Linux (GPL): improvements must be free too!

Examples of valuable intellectual property



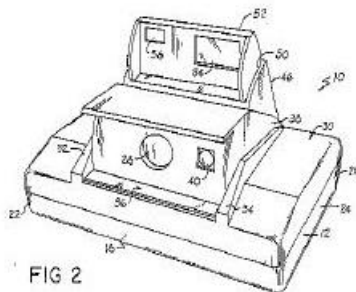
Coca-Cola®



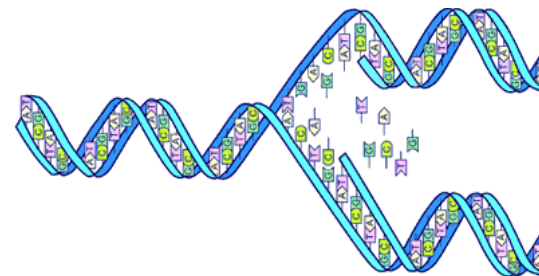
Apple® iPod®



Harry Potter



Instant camera



DNA copying process

Muster, Geschmacksmuster (Industrial Design)

→ optische Erscheinungsform

Erfordernisse: - Neuheit
- Eigenart

Registrierung beim Patentamt:

- territorialer Schutz: nationale Muster
Gemeinschaftsgeschmacksmuster (RCD)
internationales Muster
- 12 Monate „Neuheitsschonfrist“
- Dauer 5 Jahre, auf max. 25 Jahre verlängerbar

ohne Registrierung: (nicht eingetragenes Muster)
eingeschränkter Schutz, auf 3 Jahre beschränkt

Muster, Geschmacksmuster (Industrial Design)

Recherche und Ansprechpartner:

- Österreichisches Patentamt
Recherche unter <http://see-ip.patentamt.at>
- Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO)
<https://euipo.europa.eu>
- WIPO <http://www.wipo.int>
- Patentanwälte

Was ist eine Marke? (Trade Mark)

→ Grafisch darstellbares **Zeichen**

...dient dazu, **Waren oder Dienstleistungen** eines Unternehmens von gleichartigen Waren oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens **zu unterscheiden**.

- **Wort**
- **Bild**
- **Wortbild**
- **Dreidimensionale Marken und andere Sonderfälle**

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Ausführliche Ergebnisse - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Hofmann Karin - Outlook W... Portal für Hofmann Karin TISS 015.077 Technologiever... HABM - Suche in der Gemei... OAMI-ONLINE - CTM-ONLIN...

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_Result_NoReg

Qualitätsmanagementsystem
Dienstleistungscharta
Umfrage zur Nutzerzufriedenheit
Dienststelle für Kundenbeschwerden
Technische Kooperationsvereinbarungen mit den nationalen Ämtern
Netzwerke und Nutzergruppen
Links
MyPage
Datenbanken
Suche nach einer Gemeinschaftsmarke
Suche nach einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Klassifizierungssuchmaschine für Marken - EURONICE/EUROACE
Klassifizierungssuchmaschine für Geschmacksmuster - EUROLOCARNO
Suche nach einem Vertreter - FindRep
EuroClass
Formulare

Suchergebnisse: Gefunden 3

Ergebnisliste: ☒ Ausführlich ☐ Einfach

Ordnen nach Nummer absteigend

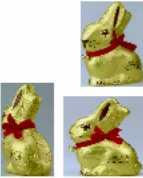
1 **GOLDHASE**

Nummer der Marke:	008560153	Art der Marke:	Wortmarke
Anmeldetag:	18/09/2009	Tag der Eintragung:	16/03/2010
Nizzaer Klassifikation:	6, 14, 16, 18, 21, 25, 28	Verfahrensstand:	Eingetragen
Name des Inhabers:	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		Veröffentlichung der Eintragung
Zeichen des Anmelders:	LIAG_G_16190		
Markenbasis:	GM		

2 **GOLDHASE**

Nummer der Marke:	003198132	Art der Marke:	Wortmarke
Anmeldetag:	26/05/2003	Tag der Eintragung:	13/10/2004
Nizzaer Klassifikation:	30, 35, 36	Verfahrensstand:	Eingetragen
Name des Inhabers:	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		Veröffentlichung der Eintragung
Zeichen des Anmelders:	LIAG G 16028		
Markenbasis:	GM		

3 **Lindt Goldhase**

	Nummer der Marke:	001698885	Art der Marke:	3D(dimensionale)-Marke
	Anmeldetag:	08/06/2000	Tag der Eintragung:	06/07/2001
	Nizzaer Klassifikation:	30	Verfahrensstand:	Eintragung der Löschung anhängig
	Name des Inhabers:	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		
	Zeichen des Anmelders:	LIAG G 16030		
	Markenbasis:	GM		

Markenschutz

Untersagungsrecht, ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu verwenden.

Voraussetzungen:

- nicht (nur) beschreibend
- unterscheidungskräftig
- nicht täuschungsfähig

(kein beschreibender Begriffsinhalt,
kein gebräuchliches Wort der dt. Sprache)

Registrierung beim Patentamt

→ Auswahl der Waren- und Dienstleistungsklassen

- territorialer Schutz: nationale Marke
Unionsmarke (EU Trademark)
internationale Marke (WIPO)
- Ähnlichkeitsrecherche und formale Prüfung
- Schutzdauer 10 Jahre, immer wieder verlängerbar
- Bei Nichtgebrauch (> 5 Jahre): jeder kann Löschung beantragen

Nicht registrierte Marken: eingeschränkter territorialer Schutz über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Markenschutz

Recherche und Ansprechpartner:

- Österreichisches Patentamt
Recherche unter <http://see-ip.patentamt.at>
- Amt der EU für geistiges Eigentum (EUIPO)
<https://euipo.europa.eu>
- WIPO <http://www.wipo.int>
- Patentanwälte

Urheberrecht (Copyright)

Schutz für

- **Werke** der Literatur, Tonkunst, Bildende Künste und Filmkunst
- Bearbeitungen
- Sammelwerke
- Computerprogramme (Quellcode) samt Beschreibung
- Datenbanken

Wie entsteht Urheberrechtsschutz?

entsteht durch Schöpfung

(„eigentümliche geistige Schöpfung“)

keine Anmeldung oder Hinterlegung erforderlich!

Schutz weltweit nach den jeweiligen nationalen Gesetzen

Schutzdauer:

bis zu 70 Jahre nach dem Todesjahr des Urhebers/
des letzten Miturhebers

Datenbanken: bis 15 Jahre nach Abschluss der
Herstellung bzw. Veröffentlichung

Welche Urheberrechte gibt es?

Urheberpersönlichkeitsrechte

(Veröffentlichung, Urheberschaft, Bezeichnung, Werkschutz)

Verwertungsrechte

- **Arten der Verwertung:**
Verbreitung, Vervielfältigung, Bearbeitung, ...
- **ausschließlich:** Werknutzungsrecht
- **nicht ausschließlich:** Werknutzungsbewilligung

Freie Werknutzung (siehe §41 UrhG)

zB Zitatrecht (Quelle, Urheber), Vervielfältigung für eigenen Gebrauch, Vervielfältigung für Lehrzwecke

Know-how (Confidential Information, Trade Secret)

Technische oder kommerzielle Kenntnisse, die

- geheim und
- wesentlich sind.

Know-how wird im Rechtsverkehr wie Schutzrechte behandelt.

Wird das Wissen veröffentlicht, fällt es nicht mehr unter Know-how.

→ nur unter **Geheimhaltungsverpflichtung** weitergeben

IPR-Übersicht

Schutzrecht	wofür?	Registrierung nötig? Wo?	max. Dauer	Schutzbereich
Patent				
Gebrauchsmuster				
Urheberrecht				
Muster				
Marke				
Know-how				

Patente und Gebrauchsmuster

Patente - Ziele

- Voraussetzungen für Patentschutz
- Wesentliche Begriffe, Grundzüge des Verfahrens
- Ein Patent lesen können

Was ist ein Patent?

Ein Patent ist ein Schutzrecht für

Erfindungen

in Form von

- **neuen technischen Produkten,**
 - **Vorrichtungen** und
 - **Verfahren.**

Negatives Recht

Ein Patent berechtigt den Patentinhaber:

- Dritten die **Herstellung**, das **Anbieten**, den **Verkauf** und die **gewerbliche Benutzung** der Erfindung zu untersagen
- diese Rechte zu verkaufen oder Lizenzen zu vergeben
- aber nicht, die Erfindung zu verwenden

Aber verknüpft mit:

- **Pflicht zur Veröffentlichung!!**

Was ist eine Erfindung?

Erfindung: technische Lösung für ein Problem

Eine Erfindung ist **patentierbar**, wenn sie

- **neu** ist
- gegenüber dem Stand der Technik **nicht naheliegt** (erfinderische Leistung) und
- **gewerblich anwendbar** ist.

Neuheit - Erfinderische Leistung

Neu gegenüber:

allen **Veröffentlichungen** vor dem Anmeldetag = **Stand der Technik**

- weltweit
- auch eigenen Veröffentlichungen (Internet, Vorträge, Posters,...)

+ allen **Patentanmeldungen** vor dem Anmeldetag

- auch wenn diese noch nicht veröffentlicht sind

Zur Beurteilung der **Erfinderischen Leistung** wird nur der **Stand der Technik** herangezogen.

What not to do when considering filing a patent application



- **No publication** prior to filing
e.g. no article, press release, conference presentation/poster/proceedings or blog entry



- **No sale** of products incorporating the invention prior to filing



- **No lecture or presentation** prior to filing
except under a **non-disclosure agreement (NDA)**



- Seek **professional advice** soon!
- **File before others do!**

Was ist in Europa nicht patentierbar? I

Nicht zu Erfindungen zählen u.a.: (siehe PatG §1)

- **Wissenschaftliche Theorien**, Entdeckungen
 - **Mathematische Methoden**
 - **ästhetische Formschöpfungen**
 - Pläne, Spielregeln und Geschäftsmethoden
 - **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**
- ... als solche

→ zT. Anwendungspatente möglich

Programs for computers

- Program for a computer "as such" is excluded from patentability (Article 52(2)(c) EPC), but...
- Not excluded from patentability if, when running on a computer, it causes a further "technical effect" going beyond the "normal" physical interaction between the program (software) and the computer (hardware)
- Programs for computers are therefore not automatically excluded from patentability

Was ist in Europa nicht patentierbar? II

Vom Patentschutz ausgenommen: (siehe PatG §2)

- **Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung**
 - gilt nicht für Erzeugnisse zur Anwendung in derartigen Verfahren
- **Pflanzensorten** und Tierarten
- **Biologische Verfahren zur Züchtung** von Pflanzen oder Tieren mit Ausnahme von Mikroorganismen
 - gentechnologische Verfahren sind davon nicht betroffen
- Erfindungen, die gegen die guten Sitten verstoßen

Neuheit - Sonderfälle

Verwendungsanspruch, „Anwendungspatent“

- **Bekannte** Vorrichtung oder Stoff **auf neue Art verwendet** oder für neue Anwendung eingesetzt
- Entdeckung neuer Wirkungen/Funktionen + neue Lehre zum technischen Handeln (Anwendung, Verwendung) = Erfindung

Erste Medizinische Indikation

- **Bekannte Stoffgemische**, die **erstmalig** zur Verwendung in einem **chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren** bestimmt sind, gelten fiktiv als „neu“ und können daher in Form eines Stoffes beansprucht werden

Patentschutz

- **Anmeldung beim Patentamt erforderlich**
 - national
 - regional (zB europ. Patentverfahren)
 - international (Patent Cooperation Treaty)
- **Territorialer Schutz**
- **Schutzdauer** im Falle der Erteilung:
ab Anmeldetag **max. 20 Jahre**

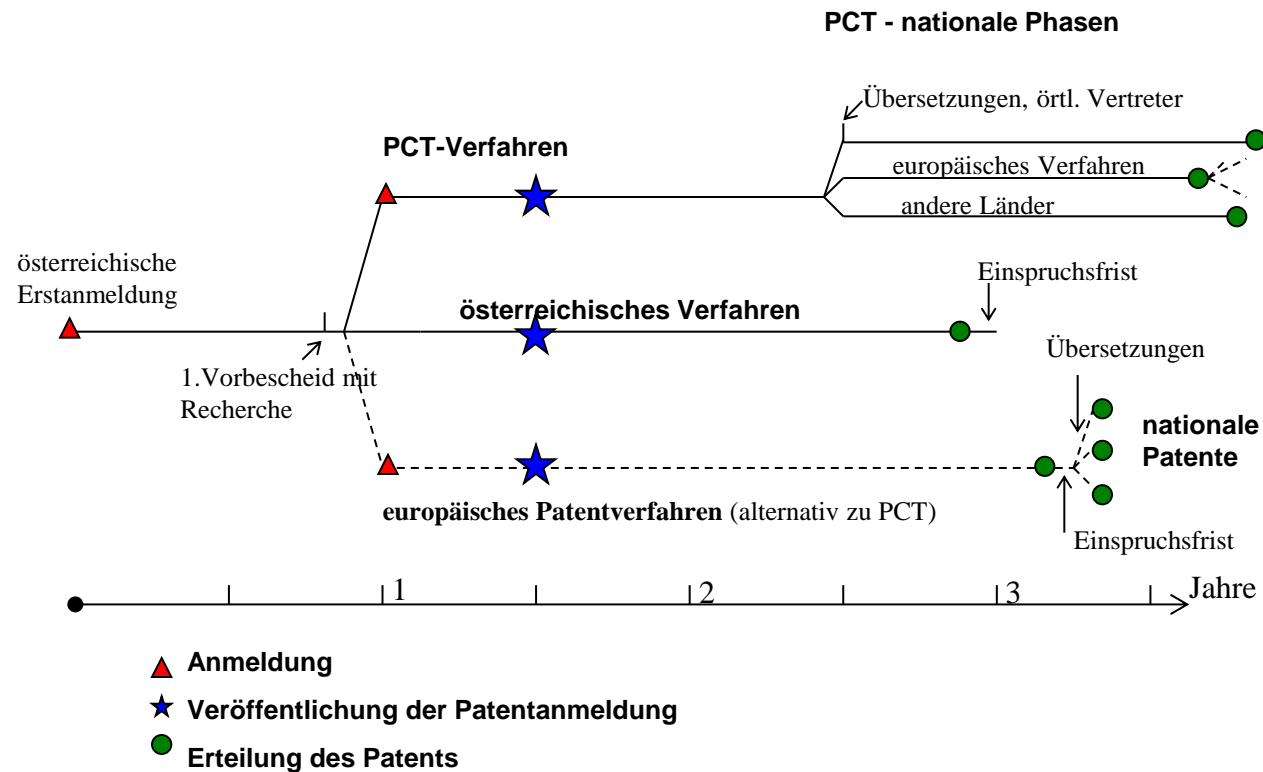
Where to apply for a patent

- **National patent offices**
 - National patent **valid only in the country where it is granted**
 - Non-residents can also apply for a patent
 - One year of "priority" for subsequent applications
- **European Patent Office**
 - A European patent is **equivalent to national patents** in the countries where it is granted (the applicant chooses the countries)
- **Via the Patent Cooperation Treaty**
 - Just one application for up to 141 countries
 - After the initial application phase, the international application leads to multiple national patent examination procedures
 - **Decisions with cost implications can be delayed** until 30-31 months after filing (e.g. choice of countries to file in)
- **There is no such thing as an international patent!**

Priorität

- **Prioritätstag** = Tag der ersten Anmeldung einer Erfindung, Start für das Prioritätsjahr
- **Prioritätsjahr:**
Innerhalb eines Jahres nach dem Prioritätstag kann diese Erfindung in anderen Staaten mit Wirkung des oben genannten Prioritätstages angemeldet werden
- **Patentfamilie**
alle Patente, die aus derselben prioritären Anmeldung hervorgegangen sind

Ablauf Patentverfahren



AT-Patentverfahren

- **Anmeldung** (Prioritätstag)
- Eingangsbestätigung, Zahlungsaufforderung
- Gebührenzahlung
- **Recherche und Vorprüfung**
- **Vorbescheid** (nach 6-10 Monaten)
- Frist zur Äußerung (innerhalb von 2 Monaten)
- **Veröffentlichung** der Anmeldung (nach 18 Monaten)
- Jeder kann Einwendungen erheben
- **Erteilungsbeschluss** (im Durchschnitt nach 2-3 Jahren)
- Gebührenzahlung
- **Bekanntmachung**, Einsetzen der gesetzl. Wirkung, (Urkunde etc.)
- Einspruchsfrist (4 Monate)

Europäisches Patent (EP)

- vom **Europäischen Patentamt (EPA)** erteilt
- Wirkung **für einen oder mehrere Staaten der Europäischen Patentorganisation (EPO)**
- Ablauf:
 - **zentrale Recherche**
 - **zentrales Prüfungsverfahren**
 - **Erteilung**
 - **Überleitung** in nationales Patent in den gewünschten Staaten (Übersetzung in die jeweilige Landessprache erforderlich)
 - **Aufrechterhaltung** in den einzelnen Ländern **individuell**

Mitglieder der Europäischen Patentorganisation:

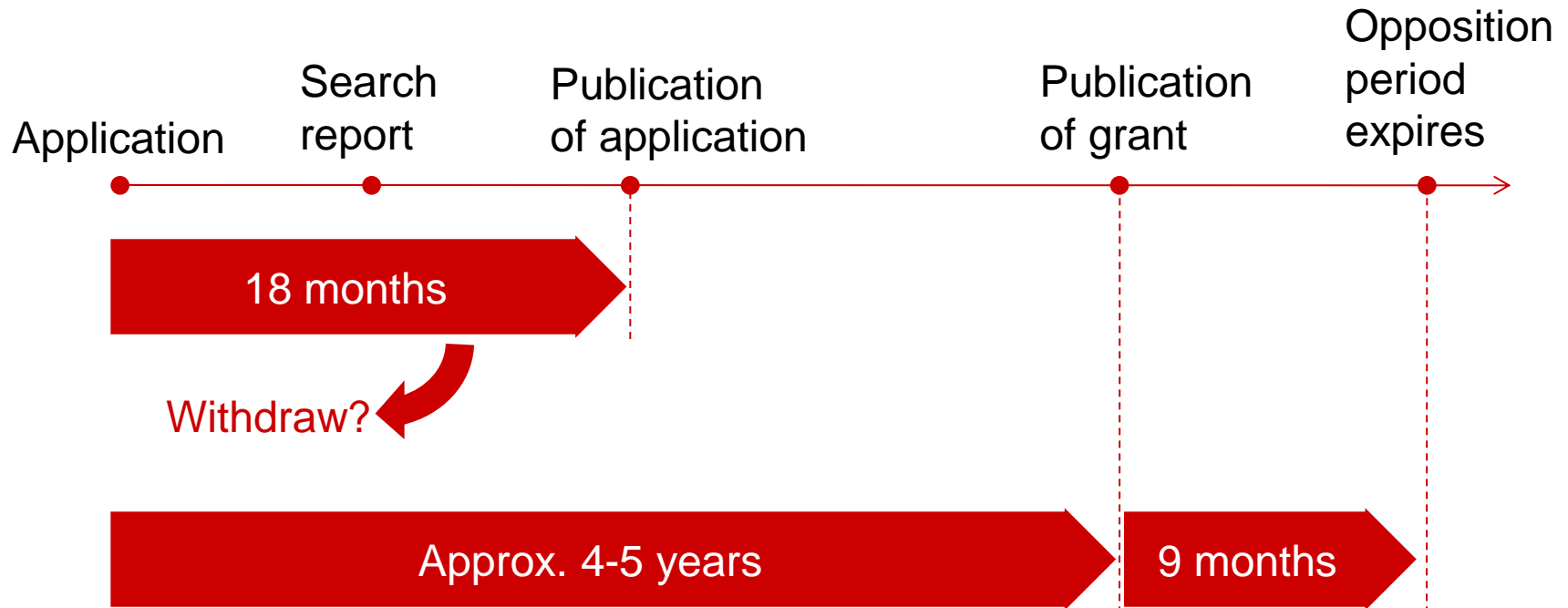
http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_de.html

EU Einheitspatent

Unitary Patent – Unified Patent Court

- 11.12.2012 wurden zwei Verordnungen betreffend das EU-Einheitspatent beschlossen
- Sie treten in Kraft wenn von 13 Staaten ratifiziert, darunter DE, FR, UK
- nach Erteilung Entscheidung für ein „Bündelpatent“ (wie bisher) oder „Einheitspatent“
- NEU: eigener Gerichtshof für Streitigkeiten
- NEU: Einreichung ist auf Deutsch, Englisch oder Französisch möglich; keine weiteren Übersetzungen nach der Erteilung erforderlich (Übergangszeit von 12 Jahren)
- Höhe der Jahresgebühren soll der Summe der derzeitigen Gebühren in den Ländern DE, FR, UK und NL entsprechen
- Unklare Situation infolge Brexit

The patent procedure at the EPO



Internationale Anmeldung

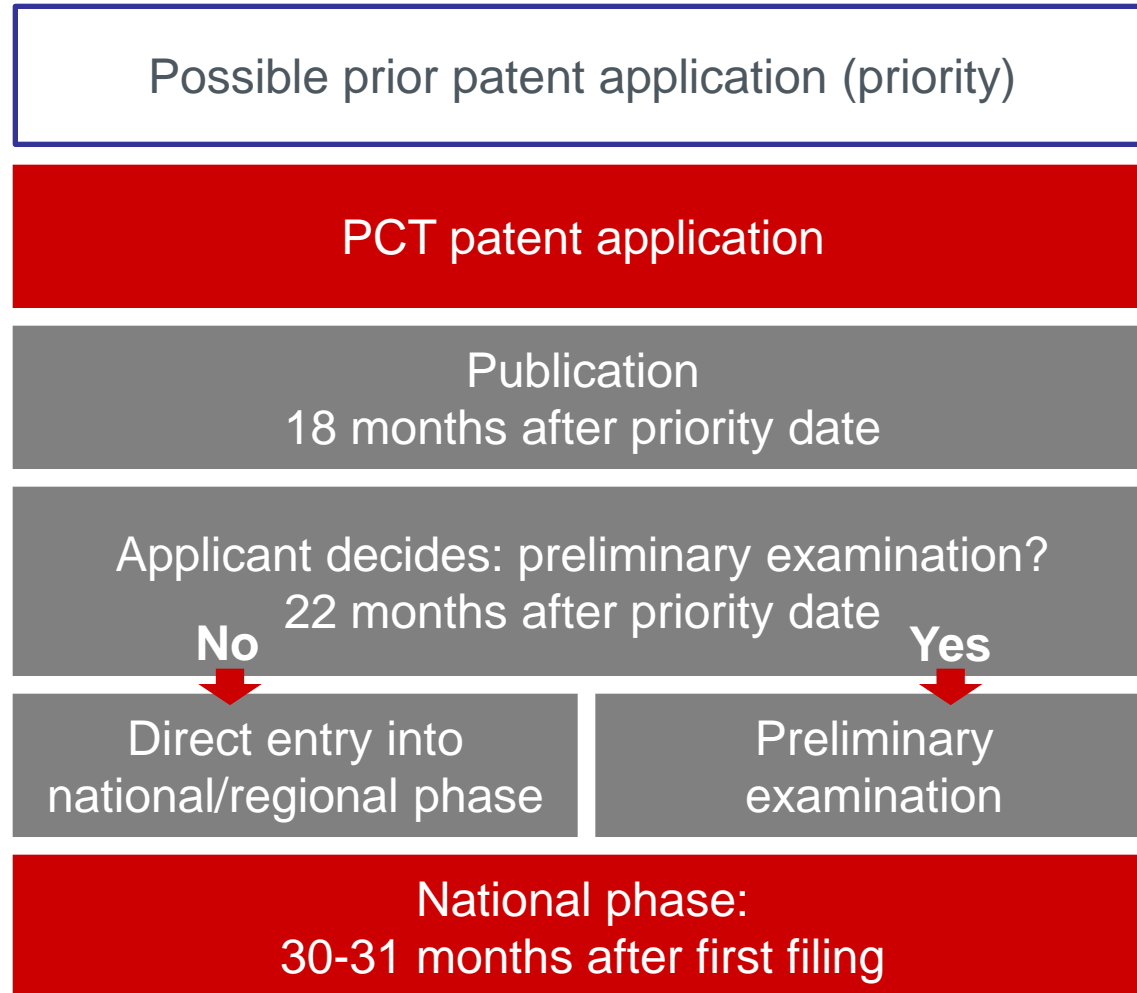
- **nach dem Patent Cooperation Treaty (PCT-Verfahren)**
- **für ca. 140 europäische und außereuropäische Staaten**
- **Ablauf:**
 - zentrale vorläufige Recherche
 - optional ein zentrales vorläufiges Prüfungsverfahren
 - innerhalb von etwa 30 Monaten (je nach Land) ab Prioritätsdatum muss die Anmeldung in den einzelnen Ländern erfolgen („nationale Phase“)
 - Die Patenterteilung erfolgt nach nochmaliger Prüfung durch das nationale Patentamt.

Vorteil der PCT-Anmeldung: Verschiebung der hohen Kosten

Liste der PCT-Vertragsstaaten:

<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/index.html>

The PCT procedure



Patentkosten

1. Anmeldekosten

- Österreich ab € 3000,- (inkl. Patentanwalt)
- Europa ab € 5000,-
- PCT ca. € 5000,-
- USA ab ca. € 6000,-

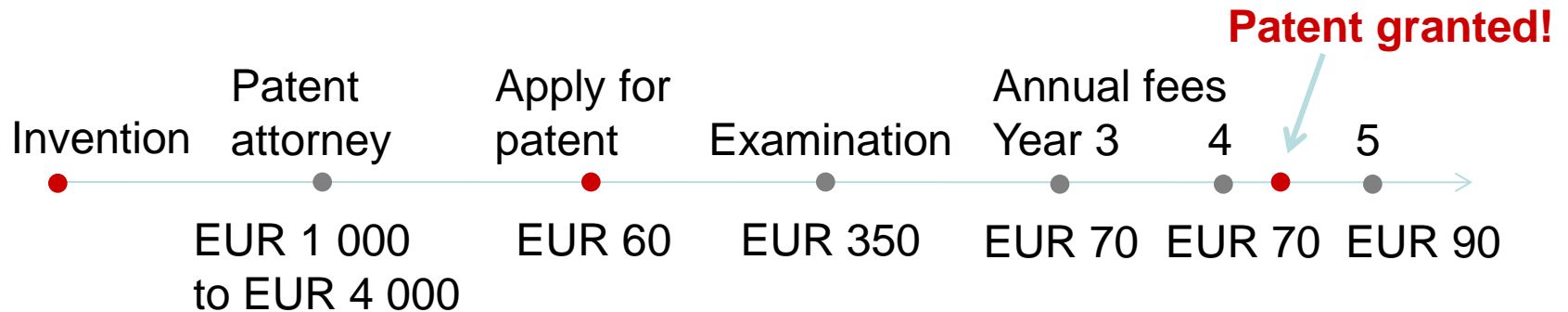
2. Verfahrenskosten bis zur Erteilung

1+2 gesamt: AT ca. 5.000-8.000 €,
EP (5 Länder) ca. 15.000 € (ohne Ausarbeitung),
PCT (5 Länder EP, US und JP) ca. 35.000 €

3. Aufrechterhaltung (Jahresgebühren)

zB AT 6.Jahr 100 € → 20.Jahr 1.700 €

Cost of a national patent application: Germany



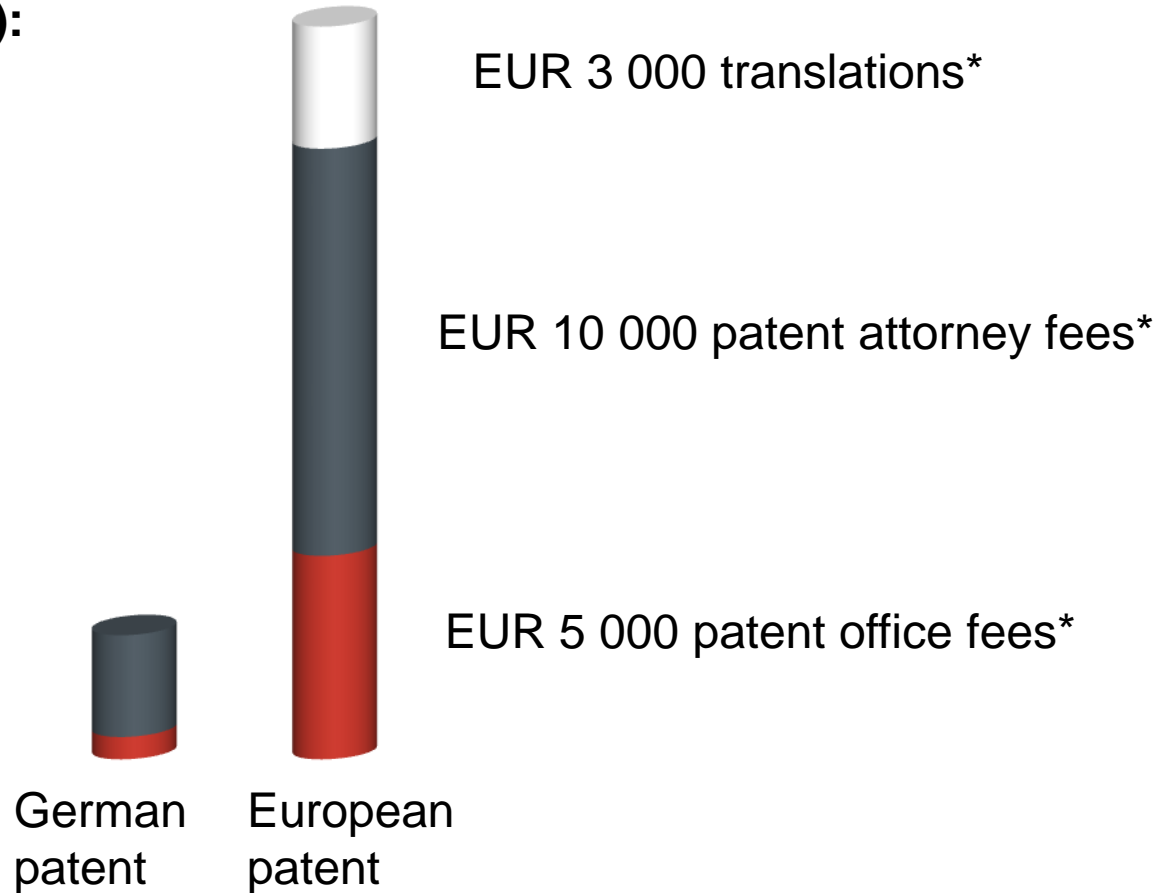
Total: EUR 1 700 - EUR 5 100

(depending on complexity of patent and extent of applicant's preparation!)

Cost of a European patent up to grant

Protection in (e.g.):

Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Switzerland



* Estimated cost. Actual cost depends very much on the specifics of the individual case.

US-Patent

- **neue Rechtslage durch „America Invents Act“ 16.Sept 2011 !!**
- NEU: **„first inventor to file“**
Wechsel vom Ersterfinderprinzip „first to invent“ zum Erstanmelderprinzip
- „first-inventor-to-file“ provisions effective on 16.3.2013
- Weiterhin **1 year „grace period“** (Neuheitsschonfrist)
für Veröffentlichungen durch Erfinder oder Miterfinder
- NEU: anmelden kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger
- <http://www.uspto.gov/>

Patentierung – Besonderheiten

- **Einreichung in AT auf Englisch:**
Übersetzung nachreichen
- **Steuer- und gewerberechtliche Vorteile** (nur Patent, nicht Gebrauchsmuster)
Patent gilt als Gewerbeberechtigung (§31 PatG)
- Bei Anmeldung muss noch kein **Prototyp** vorliegen aber US:
„reduction to practice“
- **Erschöpfung:**
das Patentrecht ist „erschöpft“, wenn das geschützte Gut einmal vom Erfinder oder einem berechtigten Dritten produziert und in Verkehr gebracht wurde. (Weiterer Vertrieb oder Gebrauch kann nicht mehr untersagt werden.)

Bestandteile eines Patentes

Bibliografische Daten

- Erfinder, Anmelder, Anmeldetag, Patentklassifikationssymbol,...

Zusammenfassung (Abstract)

- etwa 150 Worte als Suchhilfe für andere Anwendungen (zB Patentdatenbanken)

Beschreibung

- Stand der Technik
- Technisches Problem
- Technische Lösung durch die Erfindung (zumindest ein Ausführungsbeispiel)
nach Anmeldung keine Ergänzung oder wesentliche Änderung mehr möglich!

Patentansprüche (Claims)

- enthalten die wesentlichen Merkmale der Erfindung
- definieren wofür Schutz beansprucht wird
*die in den Ansprüchen definierte Lösung + Aufgabe = **Schutzumfang***
neue Merkmale können im Erteilungsverfahren aus der Beschreibung aufgenommen werden

Zeichnungen

- verdeutlichen die Ansprüche und die Beschreibung

Patentbeispiel

United States Patent [19]

Stillinger

[11] Patent Number: 4,756,529

[45] Date of Patent: Jul. 12, 1988

[54] **GENERALLY SPHERICAL OBJECT WITH FLOPPY FILAMENTS TO PROMOTE SURE CAPTURE**

[75] Inventor: Scott H. Stillinger, Los Gatos, Calif.

[73] Assignee: OddzOn Products, Campbell, Calif.

[21] Appl. No.: 60,640

[22] Filed: Jun. 11, 1987

[51] Int. Cl.⁴ A63B 37/14

[52] U.S. Cl. 273/58 K; 273/428;

446/268; 446/490

[58] Field of Search 446/490, 901, 268;

273/58 R, 58 J, 58 K, 199 R, 199 A, 415, 428;

15/244.1, 244.3

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,290,216 7/1942 Steinmetz et al. 15/244.1
 2,521,703 9/1950 Emmitt 273/58 K
 2,789,305 4/1957 Weil 15/244.1
 3,759,518 9/1973 Mroz 273/58 K X
 4,131,276 12/1978 Judkins 273/58 C

4,149,723 4/1979 Simon 273/428 X
 4,522,396 6/1985 Girard et al. 273/58 K

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

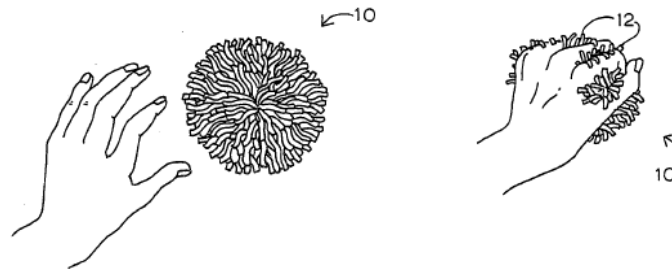
3121758 12/1982 Fed. Rep. of Germany 446/901

Primary Examiner—Richard T. Stouffer
 Attorney, Agent, or Firm—Kolisch, Hartwell &
 Dickinson

[57] ABSTRACT

An amusement device which has a substantially spherical configuration, and which is formed from a large plurality of floppy, elastomeric filaments that radiate in a dense, bushy manner from a central core region. The filaments are sufficiently floppy to collapse on impact, thus to absorb enough energy to avoid any tendency to bounce. They are also sufficiently dense and floppy that they tend to quickly thread their way between the fingers of a user on contact with the hand. These features promote sure and quick capture of the device during the act of catching.

8 Claims, 2 Drawing Sheets



United States Patent [19]

Stillinger

[54] **GENERALLY SPHERICAL OBJECT WITH FLOPPY FILAMENTS TO PROMOTE SURE CAPTURE**

[75] Inventor: Scott H. Stillinger, Los Gatos, Calif.

[73] Assignee: OddzOn Products, Campbell, Calif.

[21] Appl. No.: 60,640

[22] Filed: Jun. 11, 1987

[51] Int. Cl.⁴ A63B 37/14

[52] U.S. Cl. 273/58 K; 273/428;
446/268; 446/490

[58] Field of Search 446/490, 901, 268;
273/58 R, 58 J, 58 K, 199 R, 199 A, 415, 428;
15/244.1, 244.3

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,290,216	7/1942	Steinmetz et al.	15/244.1
2,521,703	9/1950	Emmitt	273/58 K
2,789,305	4/1957	Weil	15/244.1
3,759,518	9/1973	Mroz	273/58 K X
4,131,276	12/1978	Judkins	273/58 C

[11] Patent Number: 4,756,529

[45] Date of Patent: Jul. 12, 1988

4,149,723 4/1979 Simon 273/428 X
4,522,396 6/1985 Girard et al. 273/58 K

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

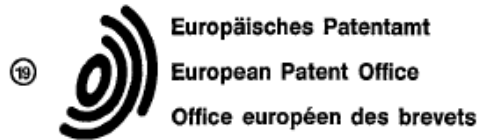
3121758 12/1982 Fed. Rep. of Germany 446/901

Primary Examiner—Richard T. Stouffer
Attorney, Agent, or Firm—Kolisch, Hartwell & Dickinson

[57] ABSTRACT

An amusement device which has a substantially spherical configuration, and which is formed from a large plurality of floppy, elastomeric filaments that radiate in a dense, bushy manner from a central core region. The filaments are sufficiently floppy to collapse on impact, thus to absorb enough energy to avoid any tendency to bounce. They are also sufficiently dense and floppy that they tend to quickly thread their way between the fingers of a user on contact with the hand. These features promote sure and quick capture of the device during the act of catching.

8 Claims, 2 Drawing Sheets



(11) Publication number:

0 295 114
A2

(12)

EUROPEAN PATENT APPLICATION

(21) Application number: **88305303.5**

(22) Date of filing: **10.06.88**

(51) Int. Cl.4: **A 63 H 9/00**

A 63 H 3/02, A 63 B 43/00,
A 63 F 9/02

(30) Priority: **11.06.87 US 60640**

(43) Date of publication of application:
14.12.88 Bulletin 88/50


(84) Designated Contracting States:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Applicant: **ODDZON PRODUCTS, INC.**
145 Dillon Avenue, Suite C
Campbell California 95008 (US)

(72) Inventor: **Button, Mark A.**
c/o Oddzon Products, Inc. 16121 Azalea Way
Los Gatos California 95030 (US)

Stillinger, Scott H.
c/o Oddzon Products, Inc. 16121 Azalea Way
Los Gatos California 95030 (US)

(74) Representative: **Kerr, Simonne June et al**
European Patent Attorney POTTS, KERR & CO. P.O. Box
688
Ascot Berkshire SL5 8YT (GB)

	<p>Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets</p>	<p>⑪ Publication number: 0 295 114 B1</p>
<p>⑫ EUROPEAN PATENT SPECIFICATION</p>		
<p>⑬ Date of publication of the patent specification: 05.12.90</p>	<p>⑩ Int. Cl.⁴: A63H 9/00, A63H 3/02, A63B 43/00, A63F 9/02</p>	
<p>⑭ Application number: 88305303.5</p>		
<p>⑮ Date of filing: 10.05.88</p>		
<p>③ Teaching toy.</p>		
<p>① Priority: 11.06.87 US 60640</p>	<p>⑦ Proprietor: ODDZON PRODUCTS, INC., 145 Dillion Avenue, Suite C, Campbell California 95008(US)</p>	
<p>④ Date of publication of application: 14.12.88 Bulletin 88/50</p>	<p>⑧ Inventor: Stillinger, Scott H., c/o Oddzon Products, Inc. 16121 Azalea Way, Los Gatos California 95030(US)</p>	
<p>⑤ Publication of the grant of the patent: 05.12.90 Bulletin 90/49</p>	<p>⑨ Representative: Kerr, Simonne June et al, European Patent Attorney POTTS, KERR & CO. P.O. Box 688, Ascot Berkshire SL5 8YT(GB)</p>	
<p>⑥ Designated Contracting States: AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE</p>		
<p>② References cited: CH-A- 104 822 DE-A- 3 121 758 FR-A- 2 599 268 GB-A- 425 088 US-A- 2 509 087 US-A- 3 759 518 US-A- 4 131 275</p>		

Structure of the description

- Prior art
 - *Teapot with one spout*
- Drawback of prior art
 - *Time-consuming*
- Problem to solve
 - *Reduce filling time*
- Solution
 - *Provide a second spout*
- Advantage of the invention
 - *The time needed to fill multiple cups is reduced*



Fig.1.

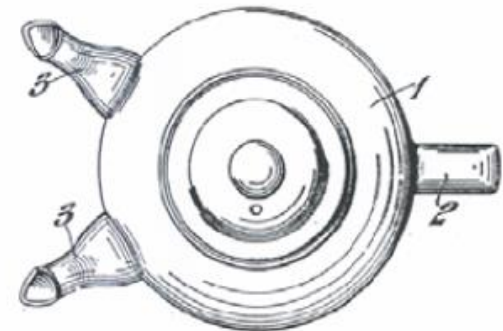


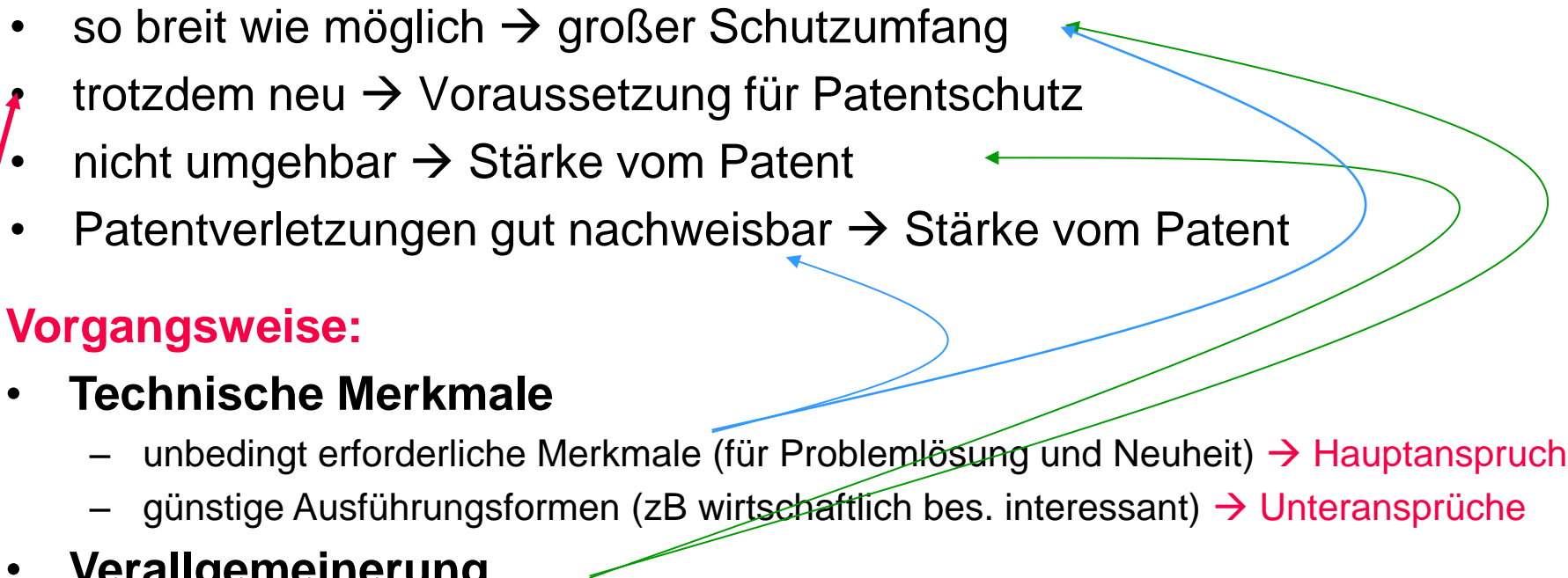
Fig.2.

What must be disclosed in a patent application?

- A detailed description of at least one way of carrying out the invention must be given
- The information disclosed must be sufficiently clear to a person "skilled in the art" (Article 83 EPC) – this is called "sufficiency"
- The information disclosed is published in the patent document so that everyone can benefit from it
- The disclosure of the invention in exchange for patent protection is also known as the "patent bargain"

Patentansprüche

Anforderungen:


- so breit wie möglich → großer Schutzbereich
 - trotzdem neu → Voraussetzung für Patentschutz
 - nicht umgehbar → Stärke vom Patent
 - Patentverletzungen gut nachweisbar → Stärke vom Patent
- 

Vorgangsweise:

- **Technische Merkmale**
 - unbedingt erforderliche Merkmale (für Problemlösung und Neuheit) → **Hauptanspruch**
 - günstige Ausführungsformen (zB wirtschaftlich bes. interessant) → **Unteransprüche**
- **Verallgemeinerung**
- **Abgrenzung zum Stand der Technik**
 - vor der Anmeldung → Formulierung des Hauptanspruchs
 - im Anmeldeverfahren → Änderung der Ansprüche, Elemente aus der Beschreibung
 - nach der Erteilung → „Zurückziehen“ auf Unteransprüche

Recherchebericht des Patentamtes

Application Number
EP 88 30 5303


European Patent Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. Cl.4)
X	DE-A-3 121 758 (FROMMKNECHT) * Claim 1; page 9, line 29 - page 10, line 1 *	1, 2, 4, 5	A 63 H 9/00 A 63 H 3/02 A 63 B 43/00 A 63 F 9/02
X	US-A-3 759 518 (MROZ) * Column 2, lines 12-17 *	1, 6	
P, X	FR-A-2 599 268 (FANJAS) * Page 3, lines 9-15 *	1, 3	
Y	US-A-2 509 087 (EDMUND) * Column 2, lines 3-7 *	1-8	
Y	CH-A- 104 822 (BOLLAG) * Left-hand column, lines 16-20; figure *	1-8	
A	US-A-4 131 275 (JUDKINS) * Column 4, lines 57-58 *	1	
A	GB-A- 425 088 (RABELL) * Page 2, lines 36-44; figure 8 *	7, 8	

TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int. Cl.4)

 A 63 F
 A 63 B
 A 63 H
 A 61 F

CATEGORY OF CITED DOCUMENTS

X : particularly relevant if taken alone
 Y : particularly relevant if combined with another document of the same category
 A : technological background
 O : non-written disclosure
 P : intermediate document



EPO FORM 1501/02-11/99

Aufbau der Patentansprüche

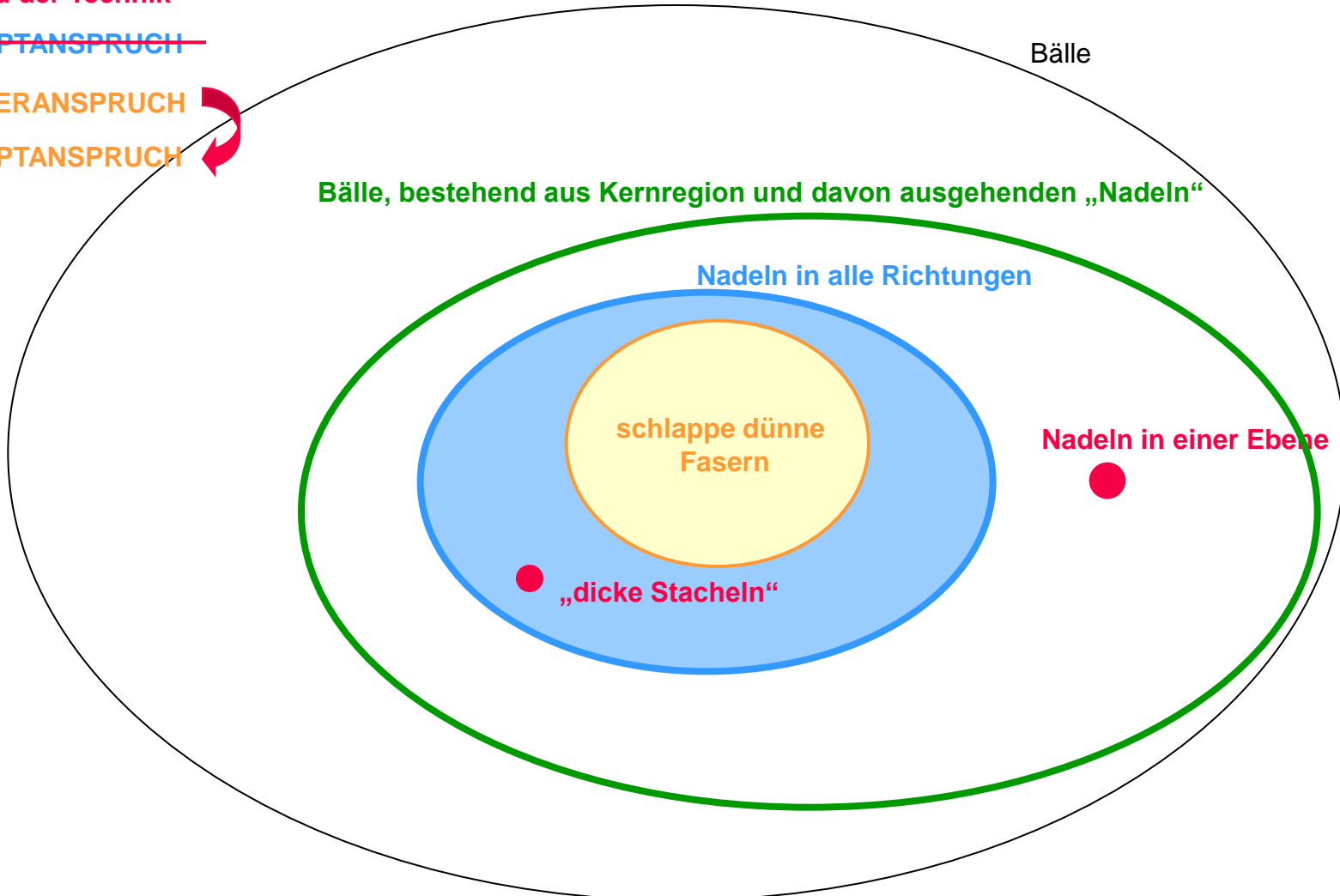
~~HAUPTANSPRUCH~~

Stand der Technik

~~HAUPTANSPRUCH~~

UNTERANSPRUCH

HAUPTANSPRUCH



Gebrauchsmuster (Utility Model)

- schützt Erfindungen die neu, erfinderisch, gewerblich anwendbar sind
- in AT auch Logik von Softwareprogrammen

Registrierung beim Patentamt

- in AT 6 Monate Neuheitsschonfrist
- nur Recherche, keine Neuheitsprüfung
- → kürzere Verfahrensdauer
- → geringere Rechtssicherheit
- Schutzdauer max. 10 Jahre

Patente - Zusammenfassung

Schutzrecht	wofür?	Registrierung	max. Dauer	Schutzbereich
Patent				
Gebrauchsmuster				

- NEUHEIT erforderlich!!!
- Bibl. Daten, Beschreibung, ANSPRÜCHE, Abstract, Zeichnungen
- Anmeldeverfahren nationale, regional (EP) oder PCT, Prioritätsjahr
- Veröffentlichung 18 Monate nach Anmeldetag

Erfindungen an der TU Wien

Erfindungen an TU Wien

- Rechte und Pflichten
- Unsere Arbeitsweise und Logik bei der Verwertung
- Früh zu uns kommen
- Vor Veröffentlichung!!
(Paper, Poster, Prototyp, Website,
Konferenz, ORF...)

Definition Dienstleistung

- fällt ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens (Universität)
- und erfüllt eine der folgenden Voraussetzungen:
 - aus Tätigkeit i.R. dienstlicher Obliegenheiten
 - Anregung durch Tätigkeit im Unternehmen (Universität)
 - Benützung von Erfahrung oder Hilfsmitteln des Unternehmens

Patentgesetz §7, Abs.3 (BGBl.Nr. 259/1970)

Diensterfindung

- **gehört Dienstnehmer, wenn nicht schriftlich anders geregelt** (Dienstvertrag, PatG, UniG 2002, Kollektivvertrag)
- **DN muss unverzüglich melden**
- **DG hat Recht zur Inanspruchnahme**
(Mitteilung binnen 4 bzw. 3 Monaten erforderlich)
- **+ Pflicht zur Vergütung**
Anspruch auf Vergütung wird mit der Inanspruchnahme erworben und wird jeweils mit der Benützungshandlung fällig
Anhaltspunkt für die Vergütungshöhe:
Dt. Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst (Punkteschema, Lizenzanalogie)

Ausgangssituation

UG 2002, §106 -> „wir dürfen“

UG 2002, § 3 & Leistungsvereinbarung

-> „wir müssen“

Strategie -> „wir wollen“

Servicestelle -> „wir machen“

Vorteile für Forschenden

Unterstützung und Professionalisierung in allen IPR Belangen

- **Beratung:** Regelung von IPRs, welche im Rahmen von Forschungsk Kooperationen & -aufträge geschaffen werden (Musterverträge, Rahmenverträge,...)
- **Patentrecherchen:** verbesserte Berücksichtigung der Patentliteratur in der F&E -> Effizienz/Effektivität
- **Qualifizierung** von Erfindungen
- **Sicherung der IPRs:** Patentierungsstrategie, Prioritätsanmeldung, internationale Anmeldung, Verfolgen und Verteidigen von Patenten,...
- **Business Development:** Drittmittelprojekte mit Lizenznehmern...
- **Wissensbilanz:** Erteilte Patente der TU

Vorteile ad personam

- Erfahrung mit Stand-der-Technik Recherche
- Patent als Publikation
- Wirtschaftliches und anwendungsorientiertes Denken
-> Praxisbezug, Erkennen von Opportunities / Value
- Entwicklungsmöglichkeiten / Karriereoptionen
- Finanzielles Potenzial
- Visionen verwirklichen:
 - „Lifestyle ermöglichen“
 - „Technologie zum Durchbruch verhelfen“
 - „Weltmarkt erobern“
 - „For a better world“

Wie erfolgt eine Erfindungsmeldung?

- Zeitpunkt (unverzüglich. Wann ist Erfindung fertig? \Rightarrow Beratung!)
- wer meldet? \Rightarrow ErfinderIn selbst
- wie erfolgt die Meldung? \Rightarrow Erfindungsmeldungsformular
nur TU-intern: <http://www.tuwien.ac.at/dle/transfer/downloads/>
- an wen ist zu melden? \Rightarrow Forschungs- und Transfersupport
- wer ist Patentanmelder \Rightarrow TU Wien (seit 1.1.2004, UG 2002)
(bei Freigabe \Rightarrow *ErfinderIn*)

Inhalt einer Erfindungsmeldung

- **Beschreibung** der Erfindung
 - Stand der Technik, Problem
 - Kern der Erfindung, Vorteile
 - Zeichnung
- Angaben zur **Entstehung** der Erfindung
zB ob die Erfindung im Rahmen eines **extern finanzierten Projektes** entstanden ist
- Geplante **Veröffentlichungen**, weitere Schritte
- Vorhandene Firmenkontakte, **Verwertungsüberlegungen**
- Unterschrift aller Erfinder

Verschlüsselt versenden

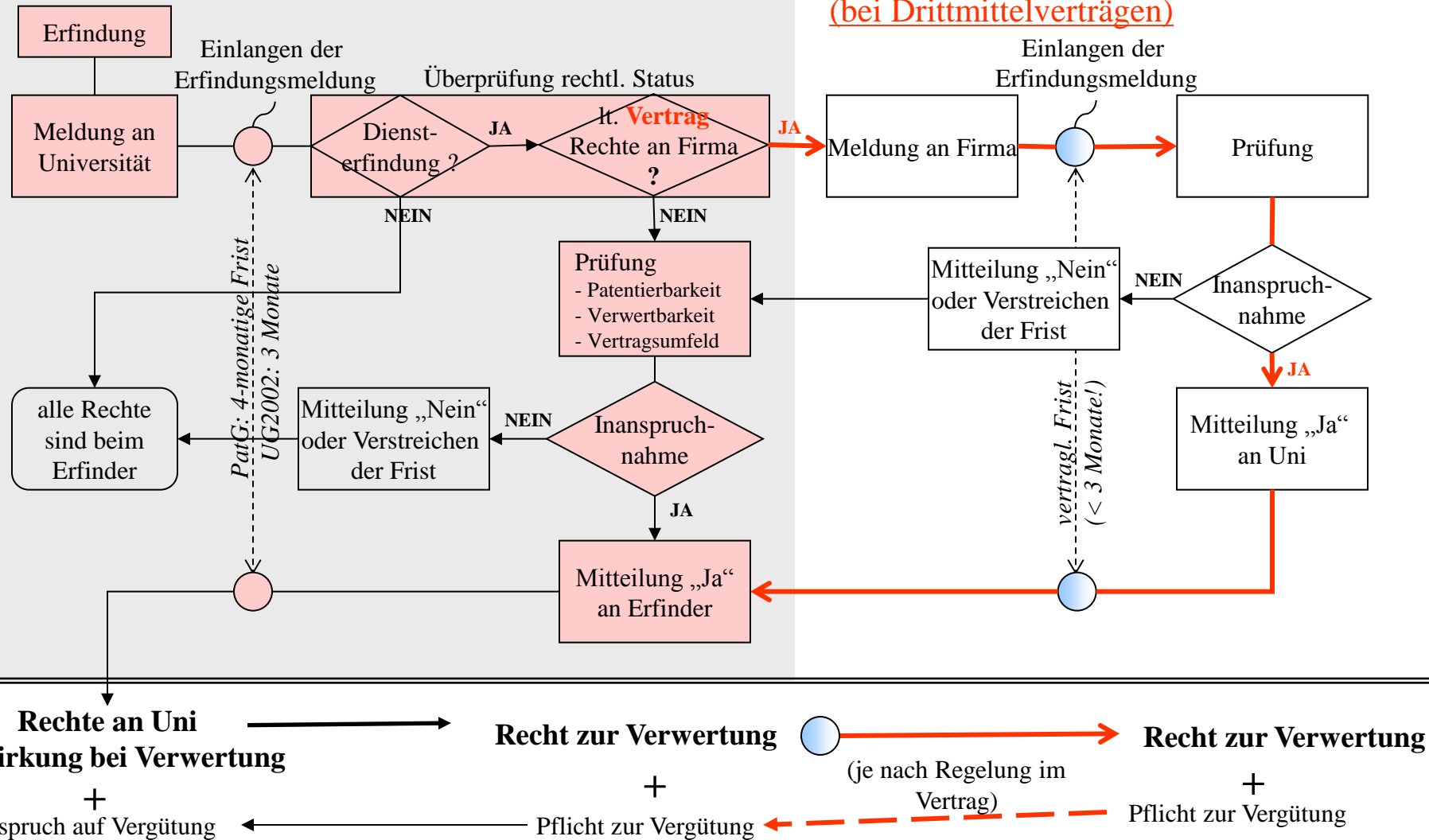
Ablaufschema bei Erfindungen (entsprechend PatG u. UG)

ERFINDER

UNIVERSITÄT

FIRMA

(bei Drittmittelverträgen)



TUW: Umgang mit Erfindungen

bei Aufgriff:

- Betreuung der Patentierung*
- Übernahme der Patentkosten
- Verwertung (Erstellung eines Technology-Offers, Kontakte zu Firmen, Lizenzverträge)* zT gemeinsam mit externen Partnern – *Mitwirkung des Erfinders ist essenziell !!*
- Vergütung der ErfinderInnen mittels Erlösanteil

bei Freigabe:

- Verwertungsrechte liegen bei den ErfinderInnen

**) durch die Abteilung „Forschungs- und Transfersupport“*

Betreuung konkreter Projekte (seit 2004)

- **ca. 40-60 Erfindungsmeldungen pro Jahr**
- **durchschnittlich 70% Inanspruchnahmen**
davon 30-50% vertraglich bereits an Firmen gebunden

Projekte und Erfolge 2016:

62 Erfindungsmeldungen

56 Erfindungen in Anspruch genommen (25 vertraglich an Firmen gebunden)

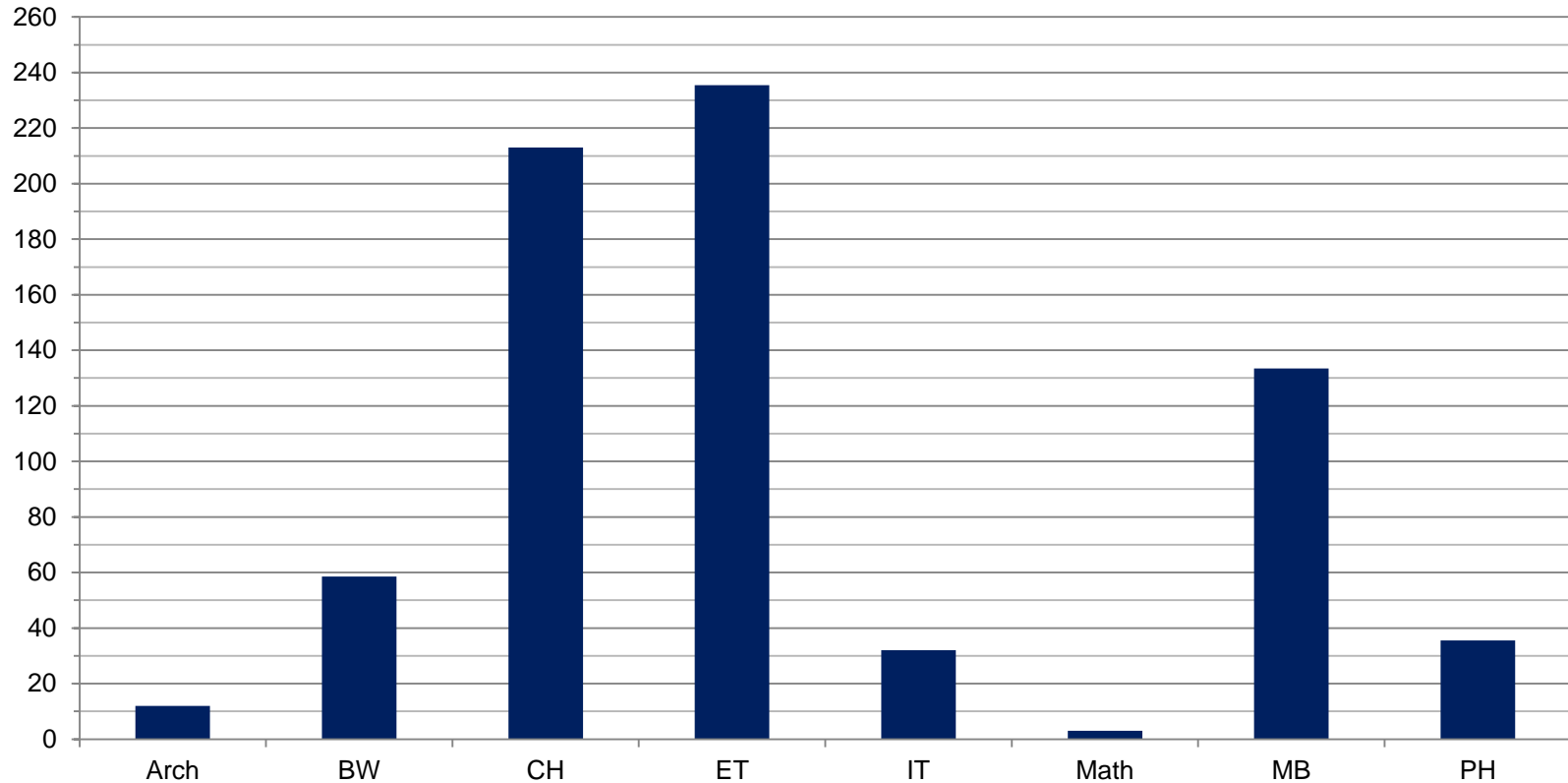
23 Prioritäts- und 52 weiterführende Patentanmeldungen (PCT, national)

47 Patenterteilungen

19 F&E-Verträge, 2 Lizenzverträge, 23 Verkaufs- u. weitere Vereinb.

2 Spin-offs

Erfindungsmeldungen nach Fakultäten in den Jahren 2004-2016



TU - Zusammenfassung

- Melden Sie Ihre Erfindungen rechtzeitig!
- Vor Publikation!
- Erlösanteil als Vergütung

Weitere Begriffe

Geheimhaltungsvereinbarung ... verbietet Veröffentlichung und Weitergabe von Informationen

= NDA (Non disclosure agreement)

= CDA (Confidential disclosure agreement)

Technology Offer ... Kurzbeschreibung einer Technologie mit dem Ziel, beim Empfänger Interesse an einem Kauf bzw an einer Lizenz zu wecken. Enthält nur nicht-geheime Informationen.

Lizenz ... Nutzungsrecht an IPR

Lizenzverträge

Lizenzvertrag - Ziele

- Grundkonzept
- Interessensausgleich
- Vergütungsvarianten

Lizenzvertrag

- **Eigentümer räumt Drittem Nutzungsrecht an Immaterialgüterrecht ein**
- Lizenzgeber (licensor) erteilt dem Lizenznehmer (licensee) die Erlaubnis (Lizenz), eine beschriebene Technologie (Prozess, Software, Marke,...) zu benutzen.
- **Formfrei – EU Kartellrecht beachten!**

Inhalte Lizenzvertrag 1/4

1. Gegenstand der Lizenz

2. Art der Lizenz:

ausschließlich (exklusiv) / einfach (nicht exklusiv)

3. Beschränkungen

a) räumlich (Vertragsgebiet)

b) inhaltlich

- nach **Benutzungsart**
(Herstellungs-, Gebrauchs-, Vertriebslizenz)
- nach sachlichem Lizenzbereich bzw. **Anwendungsgebiet**
(zB Industriezweige)

c) zeitlich

Inhalte Lizenzvertrag 2/4

4. Rechte und Pflichten der Vertragspartner

- **Entscheidungen über Patentstrategie:**
Aufrechterhaltung, Länder
- **Patentkosten:** wer trägt welche Kosten?
- **Patentverteidigung, Patentverletzungen:**
Regelungen über Verantwortlichkeit, Vorgehen und Kosten
- **Übertragbarkeit, Vergabe von Unterlizenzen**
- **Rechte an Verbesserungen**

Inhalte Lizenzvertrag 3/4

5. Finanzielle Abgeltung

siehe Financial Terms

auch Anteile am Unternehmen möglich

- **Abrechnung und Zahlung**
- **Wertsicherung, Währung,...**
- **Berichtswesen:** Reports über Verkäufe vierteljährlich etc
- **Bucheinsichtsrecht** (Wirtschaftsprüfer)

Financial Terms

- Optionsgebühren
- Vertragsabschlusszahlungen
- Mindestlizenzgebühren
- Sublizenzgebühren
- Umsatz- oder stückzahlabhängige Lizenzgebühren
- Milestones payments
- Lizenzgebühren für Know-how
- Zahlungen für Transfer bzw. Weiterentwicklungen

Inhalte Lizenzvertrag 4/4

Weitere Punkte:

- Begrenzung von **Garantien**, Gültigkeit, Schad- und Klagloshaltung
- **Dauer** der Vereinbarung und Kündigung
- Geheimhaltung über die Vertragsdauer hinaus?
- **Anwendbares Recht, Gerichtsstand** bzw. Schiedsgericht, Mediation
- Sind die unterzeichnenden Personenzeichnungsbefugt?

Geheimhaltungsverträge

Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Disclosure-Agreement)

- Einseitig / beidseitig

verbietet:

- **Veröffentlichung**
- **Weitergabe (verbundene Unternehmen?)**
- **Nutzung (nur wenn explizit vereinbart!)**
- **Patentanmeldung (explizit vereinbaren!)**

Achtung, wenn Erfindung nicht zum Patent angemeldet ist:
bei Bruch der Geheimhaltung
→ Klage wegen Vertragsverletzung möglich
→ aber Neuheit nicht wieder herstellbar

Inhalt von NDAs 1/2

- **Wofür** darf die Information verwendet werden?
- **Welche** Information wird übergeben?
→ genaue Beschreibung (geheim, wesentlich, identifizierbar)
- **Kennzeichnung** erforderlich?
- **Mündliche** Information schriftlich niederlegen?
- **Rückgabe** von Dokumenten (und Kopien)
- **Vertragsstrafe** (kann beidseitig wirken!)
- Ausnahmen (zB wenn Information bereits öffentlich bekannt)

- **Zeitraum**, in dem Information übermittelt wird
- **Dauer** der Geheimhaltungsverpflichtung

Inhalt von NDAs 2/2

Vermeiden:

- Übertragung von Nutzungsrechten
- Konkurrenzklauseln

F&E-Verträge

F&E-Verträge - Ziele

- Notwendigkeit eines Vertrages
- Achten was zugesagt wird
- Kernpunkte verstehen
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Ansprechpartner an der TUW

Forschungs- und Entwicklungsverträge

Aufträge (vertikal) versus Kooperation (horizontal)

Definitionen:

- Background IP, Background Knowledge, Altschutzrechte
- Foreground IP, Know-how, Neuschutzrechte

Achtung auf EU Kartellrecht:

Gruppenfreistellungsverordnungen und Leitlinien

- für Technologietransfer, Vertikalvereinbarungen, F&E, horizontale Zusammenarbeit

Inhalte F&E-Vertrag 1/2

Wesentliche Inhalte:

- **Vertragsgegenstand**
Beschreibung wichtig für Umfang der Nutzungsrechte + Haftung!
- **Vergütung**
- **Nutzungsrechte** →
inkl. Nutzungsrecht für Forschung und Lehre
→ „Versuchsprivileg“?
- **Geheimhaltung, Veröffentlichung** →
- **Schadenersatz, Gewährleistung** →
- **Kündigung**
- **Rechtswahl, Gerichtsstand**

Nutzungsrechte

Woran können Nutzungsrechte vergeben werden?

- an den Projektergebnissen
- an den Mitteln zum Erreichen der Ergebnisse (Meßmethoden, Verfahren,...)
- am Background IP (bestehende Schutzrechte, bestehendes Know-how)

Unter welchen Bedingungen?

- nur für den Anwendungsbereich laut Auftrag oder unbeschränkt
- exklusiv oder nicht exklusiv
- unentgeltlich oder entgeltlich,
zu marktkonformen Konditionen oder günstiger
- mit separater Vergütung falls Erfindungen entstehen

Halten von IPR für Drittmittelprojekte

- **Erhaltung von Kernkompetenzen**
→ Verfügbarkeit von Rechten für zukünftige Projekte
(Strategisches Forschungsinteresse des Institutes)
- **Möglichkeit zur Nutzung der vollen Anwendungsbreite** (volkswirtschaftlicher Nutzen)
- **Zusätzliches Asset bei der Kooperation mit Wirtschaftspartnern** (geschützte Technologie leichter als USP kommunizierbar als Know-how, das ohnedies überwiegend veröffentlicht wurde)

Bsp für Nutzungsrechte

aus den Fraunhofer AGBs für F&E-Aufträge

- an neuen Erfindungen:
nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für Anwendungszweck lt. Auftrag
- **Kostenbeteiligung** für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung
- bei Benutzung:
pauschale **Arbeitnehmererfindervergütung**
- **ausschließliche** Nutzungsrechte: entgeltlich
- an **bestehenden Schutzrechten**:
gesondert zu vereinbaren, nicht ausschließlich, entgeltlich, soweit keine anderen Verpflichtungen entgegenstehen

„Versuchsprivileg“

Nutzung eines Patentes zu Versuchszwecken:

- Versuche, die **Erkenntnisse über die patentierte Erfindung** (inkl. ihrer Verwendung) zum Gegenstand haben → **ohne Lizenz erlaubt**
- Erfindung als **Mittel zur Durchführung** der Versuche genutzt → **nicht freigestellt**

Zuerst Validität des Patentes prüfen!

Veröffentlichungen

- mit oder ohne Zustimmung des Auftraggebers?
- während der Projektdauer / nach Projektende
- wenn mit Zustimmung
→ für Auftraggeber fixen Zeitraum zur Prüfung vereinbaren
- vereinbaren: Nicht-Antwort gilt als Zustimmung
- alternativ: auf Wunsch des Auftraggebers →
Verschieben um zB 3 Monate

Gewährleistung und Schadenersatz

keine Gewähr für Erreichen des Forschungszieles!

Gewährleistung:

- zugesagte Leistung, verschuldensunabhängig
- Frist verkürzen (zB auf 6 Monate)

Schadenersatz:

- verschuldensabhängig
- prinzipiell nicht ausschließbar
- aber beschränkbar (zB Ausschluss leichter Fahrlässigkeit, Verkürzung der Frist)

Inhalte F&E-Vertrag 2/2

Achtung:

- **keine Konkurrenzklauseln**
 - zumindest befristen und auf Forschergruppe einschränken
- **keine Haftung oder Garantie für Freiheit von Rechten Dritter übernehmen**
 - nur Bemühen zusichern
 - „Freedom to operate“-Recherche

TUW-Richtlinien für F&E-Verträge

→ Mitteilungsblatt der TU Wien

Vertragsmuster + Erläuterungen (download TU-intern)

<http://www.tuwien.ac.at/dle/transfer/downloads/>

Projektdatenbank

<https://tiss.tuwien.ac.at/pdb/projects/projectSearch.xhtml>

Vertragsprüfung durch Forschungs- und Transfersupport

Vertrag - Zusammenfassung

- Vertrag = Spielregeln!
- Was ist die zugesagte Leistung?
 - Vertragsgegenstand!!
 - Anwendungsbereich
- Nutzungsrechte
- Beratung durch Forschungs- und Transfersupport

Stand-der-Technik Recherche

Stand der Technik Recherche

- Motivation
- Suchstrategien
- Suchwerkzeuge

Stand-der-Technik

Patentamt: Stand-der-Technik umfasst jede jemals veröffentlichte Information!

- Patente
- Wissenschaftliche Literatur und Datenbanken
- Populärwissenschaftliche Literatur
- Medien
- Vorträge
- Gespräche
- Produkte
- ...

Stand-der-Technik Recherche

Nicht-strukturierte Informationen:

z.B. Text- und Multimediadateien sowie Internetdokumente;

- Recherche v.a. über **Volltextsuche**.

- meist ohne Qualitätssicherung

Problem: Selektion von relevanter und gesicherter Information!

Strukturierte Informationen:

Wissenschaftliche Fachartikel und **Patente** haben einen definierten Aufbau

→ Erstellung von strukturierten Datenbanken

Patentrecherche: Gezielte Auswertung der Patentliteratur

Motivation für Forscher

- > 80% des technischen Wissens findet sich laut EPO in der Patentliteratur!
 - Lediglich 5-10% des Wissens in Patenten findet sich in der sonstigen Literatur - oft mit bis zu 5 Jahre Zeitverzögerung!
- Patentdatenbanken sind essentiell für Fachrecherchen!

Motivation für Verwertung

- Prüfung auf Neuheit einer bestimmten Lösung
- Definition der Erfindung durch Abgrenzung vom Stand-der-Technik
- Länderauswahl
- Technologiefeld / Marktübersicht (Akteure, Trends,...)
- „Freedom to operate“
- Konkurrenzüberwachung / Partnersuche
- Verteidigung bzw. Einspruchs-, Nichtigkeitsverfahren...

Wer kann eine Recherche durchführen?

- jeder selbst
- Österreichisches Patentamt <http://www.patentamt.at/>
 - UNI-Service des ÖPA
 - Recherche im Zuge des Patenterteilungsverfahrens
 - servIP (Stand-der-Technik Recherche, Technologiefeld-Recherche)
- andere Patentämter (EPA Standardrecherche ca. 1800 EUR)
- Patentanwälte (<http://www.patentanwalt.at/>),
- andere kommerzielle Anbieter

Wichtige Begriffe

bibliografische Daten:

Titel, Patentklassifikationssymbol, Anmelde-, Prioritäts- und Veröffentlichungsdatum, Name und Adresse des Anmelders, Erfinder, Patentanwalt

Patentfamilie:

Patente in unterschiedlichen Ländern, die auf ein und derselben Erfindung und Erstanmeldung beruhen

Patentklassifikation:

Einteilung der technischen Gebiete in einzelne Klassen, denen die Patente zugeordnet werden (internationale IPC, Europa und US: CPC,...)

Suchstrategien

- Schlagworte (in Abstract oder Volltext)
- Patentklassifikation
- Anmelder
- Erfinder (Phrasensuche: „Nachname Vorname“)
- zitierter Stand der Technik
(Citing & cited documents, reference-hunting)

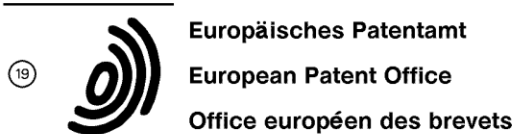
Unterschiedliche Strategien verwenden!

Strategien kombinieren!

Mehrere Suchwerkzeuge einsetzen!

Klassifikationssysteme

- Hilfsmittel zur Präzisierung bzw. Ausweitung der Recherche
- ein oder mehrere IPC-Symbole pro Dokument
- Einstufung erfolgt von Experten (Patentprüfern)
- unabhängig vom “wording” des Anmelders
- Regelmäßig überarbeitet und ergänzt
- Seit 1.1.13 neu: gemeinsame Patentklassifikation EP + US (Cooperative Patent Classification (CPC) system)
- Europ-Klassifikation: Einträge werden auch nachträglich in allen Dokumenten angepasst
- Sehr wichtig für Patentstatistik



(11) Publication number: **0 201 184 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

- (45) Date of publication of patent specification: **16.12.92**
- (21) Application number: **86302299.2**
- (22) Date of filing: **27.03.86**
- (51) Int. Cl.⁵: **C12P 19/34, C12N 15/10, //C12Q1/68, C07H21/00**

Divisional application 92201226.5 filed on
 27/03/86.

(54) **Process for amplifying nucleic acid sequences.**

(30) Priority: **28.03.85 US 716975**
25.10.85 US 791308

(43) Date of publication of application:
17.12.86 Bulletin 86/46

(45) Publication of the grant of the patent:
16.12.92 Bulletin 92/51

(73) Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
Postfach 3255
CH-4002 Basel(CH)

(72) Inventor: **Mullis, Kary Banks**
447 Beloit Avenue
Kensington California 94708(US)

Patentklassifikation

Hierarchischer Aufbau

B	Sektion	<i>Performing Operations; Transporting</i>
B01	Klasse	<i>Physical or Chemical Processes or Apparatus</i>
B01J	Unterklasse	<i>Catalysis; Colloid Chemistry</i>
B01J 2	Hauptgruppe	<i>Processes or devices for granulating materials; Rendering particulate materials free flowing in general</i>
B01J 2/06	Untergruppe (nicht mehr hierarchisch!)	<i>by dividing the material into drops > in a liquid medium</i>
IPC	http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/	
CPC	http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=de_ep	

125

Suchwerkzeuge (persönliche Reihung)

1. Espacenet
2. ISI Web of Knowledge → Derwent Innovations Index
(über TU-Bibliothek zugänglich!)
3. Google patents
4. Chemical Abstracts
5. Deutsches Patentamt (DEPATISnet)
<http://www.dpma.de/patent/recherche/>

Espacenet

- > 80 Millionen Dokumente
- Enthält Anmeldungen, erteilte Patente, Rechercheberichte, nicht-Patent-Literatur
- Stichwortsuche für EP- und WIPO-Dokumente im Volltext möglich, sonst in Titel und Abstract
→ **Angabe der Datenbank (collection) bei Suche!**
- Suche mit CPC Klassifikation möglich
- Angabe von „Citing & cited documents“
- Maschinenübersetzung „patenttranslate“
- Kostenfrei im Internet zugänglich

<http://worldwide.espacenet.com/>

Suchmaske Espacenet

Advanced search

Select the collection you want to search in [i](#)

Worldwide - collection of published applications from 90+ countries

Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in

Enter keywords in English

Title: [i](#) plastic and bicycle

Title or abstract: [i](#) hair

Enter numbers with or without country code

Publication number: [i](#) WO2008014520

Application number: [i](#) DE19971031696

Priority number: [i](#) WO1995US15925

Enter one or more dates or date ranges

Publication date: [i](#) yyyy-mm-dd

Enter name of one or more persons/organisations

Applicant(s): [i](#) Institut Pasteur

Inventor(s): [i](#) Smith

Wählen Sie die Sammlung aus, in der Sie recherchieren möchten [i](#)

Worldwide EN - collection of published applications in English

Worldwide - Sammlung veröffentlichter Anmeldungen aus über 90 Ländern

Worldwide EN - collection of published applications in English

Worldwide FR - collection des demandes publiées en Français

Worldwide DE - Sammlung veröffentlichter Anmeldungen auf Deutsch

Schlagwörter im Titel, in der Zusammenfassung und im Volltext: [i](#) hair

Inventor(s): [i](#) Smith

Enter one or more classification symbols

CPC [i](#)

IPC [i](#) H03M1/12

[Clear](#) [Search](#)

Steman Accessibility Legal notice Terms of use Last updated: 13.03.2013 Worldwide Database 5.8.6.6-93n



österreichisches
patentamt

Espacenet
Patent search

Deutsch English
Kontakt
Change country ▼

◀ About Espacenet Other EPO online services ▼

Suche Result list  Meine Patentliste (7) Query history Settings Help

US4756529 (A)

Bibliographische Daten

Beschreibung

Patentansprüche

Mosaik

Originaldokument

Cited documents

Citing documents

INPADOC Rechtsstand

INPADOC Patent Family

Bibliographische Daten: US4756529 (A) — 1988-07-12

★ In [meine Patentliste] übernehmen ➤ Register ➔ Report data error  Drucken

Generally spherical object with floppy filaments to promote sure capture

Page bookmark [US4756529 \(A\) - Generally spherical object with floppy filaments to promote sure capture](#)

Erfinder: STILLINGER SCOTT H [US] ±

Anmelder: ODDZON PRODUCTS [US] ±

Klassifikation: - Internationale: [A63B37/00](#); [A63B65/00](#); [A63F9/02](#); [A63H3/02](#); [A63H9/00](#); (IPC1-7): [A63B37/14](#)
- cooperative: [A63F9/0278](#); [A63H3/02](#); [A63H9/00](#)

Aktenzeichen: US19870060640 19870611

Prioritätsaktenzeichen: US19870060640 19870611

Auch veröffentlicht als  [JPS6417665 \(A\)](#) ➔ [GR89300036 \(T1\)](#)  [EP0295114 \(A2\)](#)  [EP0295114 \(A3\)](#)  [EP0295114 \(B1\)](#) ➔ Mehr

Keine Zusammenfassung verfügbar für US4756529 (A)

Kurzhilfe —

→ [Wofür steht A1, A2, A3 oder B hinter einer EP-Veröffentlichungsnummer in der Liste Auch veröffentlicht als?](#)

→ [What happens if I click on "In my patents list"?](#)

→ [What happens if I click on the "Register" button?](#)

→ [Warum sind bei einigen](#)

Derwent Innovations Index

- Zugang über die TU-Bibliothek Online Datenbanken via „ISI Web of Knowledge“
- Verbesserte Stichwortsuche durch verständliche und aussagekräftige Titel und Abstracts
- Kompatibel mit Literaturverwaltungssoftware (ProCite, Endnote, Reference Manager)
- Alert Funktion für updates
- Phrasensuche
- Patentstatistik!

US Patente & Marken & Anmeldungen:

www.uspto.gov

Umfangreichste Volltextdatenbank im Internet – praktisch
alle US-Patente und veröffentlichte Anmeldungen;
recherchierbarer Volltext bis 1976 zurück;
benutzerfreundlich;

www.google.com/patents: Patente im Volltext,
Optionen für Verknüpfungen, Übersicht, citing patents,
Advanced Search Modus (strukturierte Suche)

https://www.google.com/advanced_patent_search

Google **Erweiterte Patentsuche**

Ergebnisse finden

mit **allen** Wörtern

mit der **genauen Wortgruppe**

mit **irgendeinem** der Wörter

ohne die Wörter

10 Ergebnisse

Patentnummer Patente mit der Patentnummer

Titel Patente mit dem Patenttitel

Erfinder Patente mit dem Erfindernamen
Vorname, Nachname oder beides

Ursprünglich Bevollmächtigter Patente mit dem Namen des ursprünglich Bevollmächtigten
Vorname, Nachname oder beides

Aktuelle US-Klassifikation Patente mit aktueller US-Klassifikation
Durch Kommas getrennte Liste mit einem oder mehreren Klassifikationscodes

Internationale Klassifikation Patente mit internationaler Klassifikation
Durch Kommas getrennte Liste mit einem oder mehreren Klassifikationscodes

Unternehmensklassifikation Patente mit kooperativer Klassifizierung
Durch Kommas getrennte Liste mit einem oder mehreren Klassifikationscodes

Patenttyp/-status Patente mit dem Typ/Status

Datum ☒ Patente mit beliebigem Datum
☐ Patente zwischen und
z. B. 1999 und 2000 oder Januar 1999 und Dezember 2000

Datum eingrenzen nach ☒ Eintragsdatum ☐ Ausstellungsdatum

Chemical Abstracts

- Zugang über die TU-Bibliothek Online Datenbanken via „SciFinder Scholar”
- enthält Patentinformationen,
ABER KEINE Suche mit Patentklassifikation!
- Struktursuche möglich!

Österr. Patentamt - „Patent Scan“:

- im Zusammenhang mit Diplomarbeiten und Dissertationen
 - kostenfreie Stand-der-Technik Recherche durch das Österr. Patentamt
- Formular auf der Homepage des Patentamts
- Bestätigung des Instituts

Was mache ich mit den Ergebnissen?

- Auswerten und dokumentieren
(zT Export in Literaturverwaltungssoftware möglich)
- Übersetzen
 - Familienrecherche (ev. Übersetzung vorhanden)
 - patenttranslate (Espacenet)
 - **WIPO Translate patentscope.wipo.int/translate**
- Suchabfrage abspeichern → wiederholen!

„Freedom to operate“

Recherche zur Ausübungsfreiheit

- *Achtung:*
Auch ein Patent kann von anderen abhängig sein!
- Wenn ein Patent oder eine Anmeldung gefunden wird, überprüfen
 - ob und in welchen Ländern es erteilt wurde
 - ob der Schutz noch aufrecht ist

→ **Rechtsstandsrecherche**

Rechtsstand selbst abfragen

- **österr. Patentamt**

<http://see-ip.patentamt.at/>

- **DPA**

<https://register.dpma.de/>

- **EPO (European Patent Register)**

<http://www.epo.org/searching/free/register.html>

- **Esp@cenet**

<https://worldwide.espacenet.com/> → INPADOC Rechtsstand

- **WIPO: Patentscope (PCT applications)**

<http://www.wipo.int/patentscope/en/>

The screenshot shows a web browser window with the URL http://v3.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?sessionid=D0872147CF0F0712FE2445378379137A.espacenet_levelx_prod_2?CC=EP&NR=0295114A. The page is titled "esp@cenet — INPADOC legal status - Mozilla Firefox".

The website header includes the European Patent Office logo and the esp@cenet logo with the text "1998-2008". Navigation links include Home, Contact, English, Deutsch, Français, and a Help index.

On the left side, there is a sidebar with search options: Quick Search, Advanced Search, Number Search, Last result list, My patents list (0), and Classification Search. Below these is a "Quick Help" section with links to various questions about legal status.

The main content area is titled "Teaching toy." and contains a tabbed interface. The "INPADOC legal status" tab is selected, showing the following information:

The EPO does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from other authorities than the EPO; in particular, the EPO does not guarantee that they are complete, up-to-date or fit for specific purposes.

Legal status of EP0295114 (A2) 1988-12-14; EP0295114 (A3) 1989-05-03; EP0295114 (B1) 1990-12-05:

EP F	88305303 A	(Patent of invention)
PRS Date :	1988/12/14	
PRS Code :	AK	
Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:	
KD OF CORRESP. PAT. :	A2	
DESIGNATED COUNTR. :	AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE	
PRS Date :	1989/02/06	
PRS Code :	ITCL	
Code Expl.:	+ IT: TRANSLATION FOR EP CLAIMS FILED	
NEW REPRESENTATIVE :	STUDIO CAVALLINI	
PRS Date :	1989/03/16	
PRS Code :	TCNL	
Code Expl.:	+ NL: TRANSLATION OF PATENT CLAIMS FILED	
PRS Date :	1989/04/14	
PRS Code :	EL	
Code Expl.:	+ FR: TRANSLATION OF CLAIMS FILED	
PRS Date :	1989/05/03	
PRS Code :	AK	
Code Expl.:	+ DESIGNATED CONTRACTING STATES:	
KD OF CORRESP. PAT. :	A3	

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button and several open applications: Eudora, Total Commander 6.0..., Microsoft PowerPoint, and esp@cenet — INPADOC.

European Patent Register

- **Free online Access**
- **Rechtsstand**
- **Verfahrensstand (inkl. Recherchenbericht, gefundene Dokumente, Schriftverkehr,...)**
- **Umfasst EP-, PCT-Anmeldungen**
 - **European Phase**
- **Informationen erst nach Veröffentlichung der Anmeldung erhältlich**
- **Register Alert Funktion (Registrierung erforderlich)**

<http://www.epo.org/searching/free/register.html>



Register Plus - EP88305303 - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

https://register.epoline.org/espacenet/application?number=EP88305303

Meistbesuchte Seiten Erste Schritte Biohof Adamah eBay Österreich Erste netbanking http://de.www.mozilla... Flickr http://www.pfarreger... http://www.quelle-leb... Map24 - Routenplaner TUWIEN

Willkommen bei den Online-Diensten de... Register Plus - EP88305303

European Patent Office

Home Kontakt Deutsch English Français Rechtliche Hinweise

Übersicht
Rechtsstand
Alle Ereignisse
Angeführte Dokumente
Patentfamilie
Alle Dokumente

Advanced Search Search Results Download XML Data Print Open in esp@cenet® Help

Suche Anmeldendr. 88305303.5 Suchen
Letzte öffnen Öffnen

EP0295114 - Teaching toy Verlauf anzeigen
[Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]

Status Einspruch zurückgewiesen
Datenbank zuletzt aktualisiert am 05.11.2009

Letztes Ereignis 11.12.1999 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am 26.01.2000 [2000/04]

Anmelder Für alle benannten Staaten
ODDZON PRODUCTS, INC.
145 Dillon Avenue, Suite C Campbell
California 95008 / US
[N/P]

Erfinder 02 / Stillinger, Scott H.
c/o Oddzon Products, Inc. 16121 Azalea Way
Los Gatos California 95030 / US
[1990/49]

Vertreter Kerr, Simonne June , et al
European Patent Attorney POTTS, KERR & CO. P.O. Box 688 Ascot
Berkshire SL5 8YT / GB
[1988/50]

Anmeldenummer, Anmeldetag 88305303.5 10.06.1988
[1988/50]

Prioritätsnummer, Prioritätstag US19870060640 11.06.1987
[1988/50]

Anmeldesprache EN

Fertig

Start Eudora Total Commander 6.0... Microsoft PowerP... Register Plus - EP883... DE 23:34

Patentstatistik

- Zur Recherchekontrolle und Konkurrenzanalyse!
- Früherkennungssystem im Bereich Marktforschung
→ Trends und Neuentwicklungen
- Analyse nach verschiedenen Kriterien ->
z.B. nach
 - Patentanmelder
 - IPC
 - Prioritätsjahr und –land
 - ...

Patentstatistik - Fragestellungen

- Wer sind die Hauptkonkurrenten?
- Gibt es Spezialisten?
- Wie ist der Markt aufgeteilt?
- Gibt es einen Marktführer oder sind es viele kleine Firmen, die sich den Markt aufteilen?
- In welchen Ländern wird bevorzugt angemeldet?
- Gibt es Nischen?
- Wie viele Patente laufen in den nächsten Jahren aus?
- In welchen Bereichen wird die Technologie eingesetzt?

Zusammenfassung - Patentrecherche

→ technische, rechtliche und wirtschaftliche Infos

- Recherchieren Sie selbst!
- Vor und während Forschungsprojekten
- Kosten ggf. einkalkulieren, Uni-Service nutzen!
- Webinars, E-learning-modules, Workshops

Suchwerkzeuge: espacenet, Derwent Innovation Index

Suchstrategien: Klassen, Zitate

Licensing game of LES100 course

- » Companies **Babinc** (U.S. developer of burglar alarms) and **Tradco** (company in Vienna producing and trading of burglar alarms) **meet to negotiate a license agreement**. Case study describes the commercial background and provides a draft for a license agreement proposed by Babinc.
- » Participants are grouped together to Babinc- & Tradco-teams which analyze the case, prepare and conduct the negotiations with the goal to achieve an agreement about the commercial terms of the deal.
- » Achievements are presented by the teams, compared and discussed in the class