



IP
CONSULTING
www.dietl-ip.at

Disclaimer: Der Vortragende und Autor der folgenden Folien beschäftigt sich als Unternehmensberater mit der individuellen IP-Strategieentwicklung für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Diese betriebswirtschaftliche und unternehmensstrategische Tätigkeit umfasst keine Leistungen, welche berufsmäßig zur Parteienvertretung befugten Personen (insbesondere Patentanwälte, Rechtsanwälte) vorbehalten sind.

Alle schriftlichen und mündlichen Inhalte dieses Vortrags sind lediglich Informationen allgemeiner Art und nicht als Empfehlung zu verstehen. Jede Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Anwendbarkeit auf bestimmte Fälle und Situationen ist ausgeschlossen.



IP
CONSULTING
www.dietl-ip.at

IP-Strategie: Innovative Produkte oder Dienstleistungen schützen

WKNÖ, Technologie- und InnovationsPartner

Web-Seminar, 04.05.2021

Kundennutzen

Geschäftsmodell

Kultur

Messbare Ziele

Handlungsfreiheit

Chancen & Risiken

IP-Strategie

Verwertungsstrategie

Patentstrategie

Mindset

Markenstrategie

IP-Management

A modern conference room with a long, dark wooden table and several beige office chairs. The room features large windows on the right side, offering a view of a landscape with mountains and a cloudy sky. On the left, there is a green glass wall and a whiteboard. The ceiling is high with recessed lighting and a long, thin light fixture hanging from it. The floor is covered in a grey carpet.

Das wirtschaftliche Ziel definiert den IP-Bedarf!



Unternehmens-
strategie



IP-Strategie
Patentstrategie



IP-Management
DIN 77006



USP
Alleinstellung



IP
verteidigungs-
fähige
Exklusivität



UCP
Kommunikation



**WETT-
BEWERBS-
VORTEIL**

IP-STRATEGIE

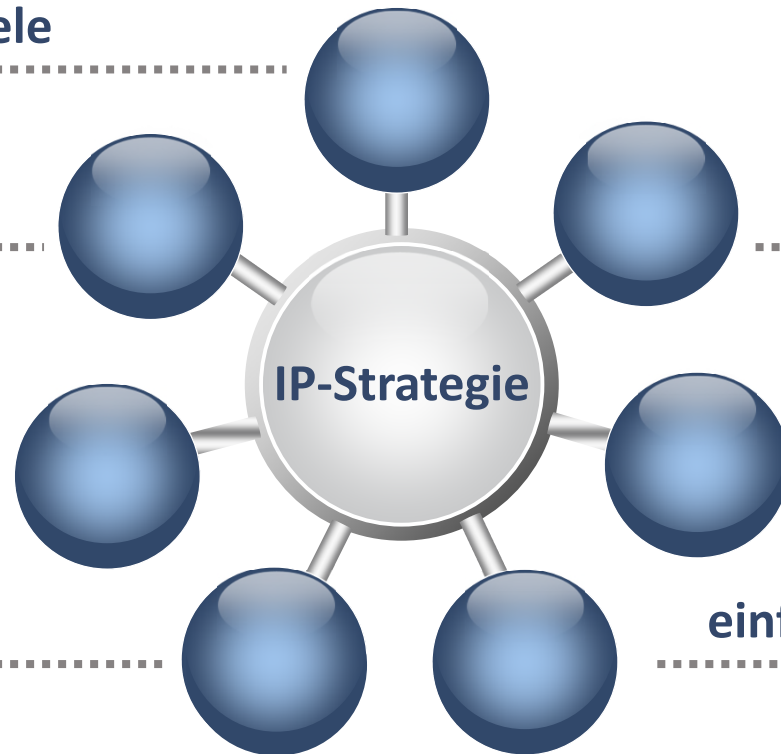
Zu beachten gilt ...

Strategische Unternehmensziele

Markt(intelligenz)

Kundennutzen

Exklusivität



schutzfähig | -würdig

IP-Bedarf ermitteln | erfüllen

einfach | transparent | nachvollziehbar

A young boy is shown in profile, wearing a VR headset. The headset has several glowing blue light strips. He has a surprised expression on his face, with his mouth open. The background is a blurred indoor setting with a window and a small green plant.

Die **IP-Strategie** muss **Ziele** und **Wege** zu deren Erreichung beschreiben, die aus dem **Geschäftsmodell** abgeleitet sind.



„Die größte Herausforderung ist im Grunde das richtige **Gleichgewicht von geeigneten Maßnahmen** zu finden. Einerseits ist man als Unternehmer/in darauf fokussiert **Innovation** durch eine **flexible, autonome und kreative Unternehmenskultur** entstehen zu lassen, andererseits muss man durch **strukturelle und arbeitsintensive Prozesse** die Ergebnisse bestmöglich schützen. Und meistens sind dafür **verschwindend wenig Ressourcen** vorhanden.“



„Mit Impulsen und Denkanstößen von externen Experten/innen konnten wir unsere IP-Strategie nachhaltig überarbeiten. Wesentlich war für uns, einerseits den **strategisch richtigen Zeitpunkt der Patentanmeldung** zu wählen und andererseits **weitere wichtige IP-Instrumente** wie Prozess der Geheimhaltung, defensive Veröffentlichung, F&E-Dokumentation etc. zu evaluieren und zu integrieren, um eine **bestmögliche Schutzstrategie** zu erlangen.“

IP-STRATEGIE

Rahmenbedingungen

- Fehleinschätzung der strategischen Bedeutung von IP auf Grund fehlendem IP-Wissen
- Zumeist keine klare IP-Zuständigkeit
- David gegen Goliath: „Hat ohnehin keinen Sinn ...“
- Kosten-Barrieren
 - Hohe Kosten von Patentfamilien (intern | extern | Gebühren)
 - Bereitstellung von Humanressourcen
- Junge Unternehmen: „Darum kümmern wir uns später ...“
- Vorantreiben der Innovation und Produkteinführung stehen im Vordergrund

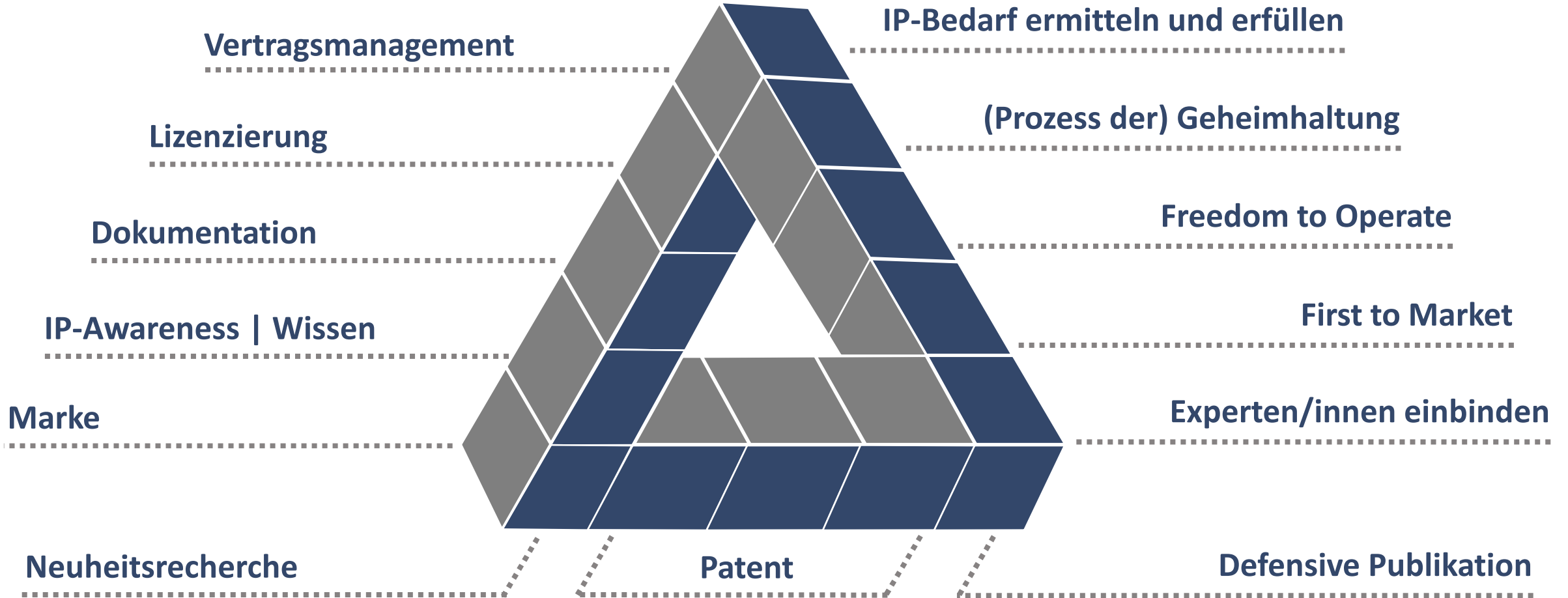
IP-STRATEGIE

Herausforderungen

- Unternehmensstrategie | IP-Strategie | IP-Management
- Was ist der optimale Mix von formellen und informellen Schutzinstrumenten für die Innovation | das Unternehmen?
- Einfluss der geplanten Verwertungsstrategie auf die Schutzstrategie
- Optimierung hinsichtlich (monetärem) Aufwand und Nutzen
- Ist ein ungewollter Know-how Abfluss tatsächlich bestmögliche abgesichert?
- Not invented here: Lizenzierung erwägen | Forschen oder Lizenzieren?
- Austausch über eigene IP-Strategie mit Dritten zumeist heikel
- Kontinuierliche Anpassung der IP-Strategie an Veränderungen

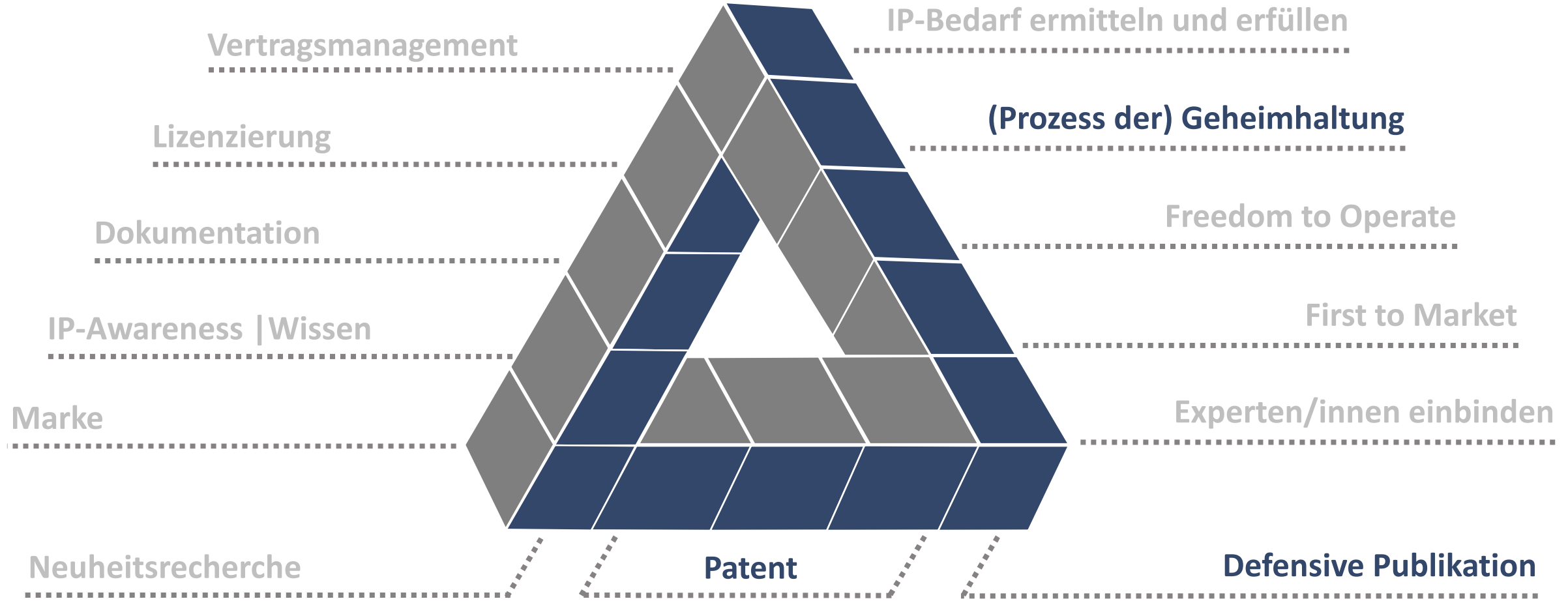
IP-STRATEGIE

Bausteine, Maßnahmen



IP-STRATEGIE

Bausteine, Maßnahmen



IP-STRATEGIE

Patent

- **Ausschließungsrecht:** betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen
- **territorial** begrenztes Recht (nationales Recht),
zeitlich begrenztes Recht (20 Jahre ab Anmeldung)
- Technische Erfindung: **neu, erfinderisch**, gewerblich anwendbar, ausreichend offenbart
- **Digitalisierung:** Digitalpatente, computerimplementierte Erfindungen, Schutz von digitalen Geschäftsmodellen etc.

IP-STRATEGIE

(Prozess der) Geheimhaltung

- Strategie, was geheim gehalten werden soll
- Einteilung: **Mehrwert – Beschaffungsaufwand – Schadenspotenzial**
- Einzelinformation: eventuell harmlos
Superposition von Einzelinformationen: zumeist mehr als Einzelinformationen (Need-to-Know-Prinzip)
- Klassifikation in **offen – intern – vertraulich – streng vertraulich**
- Awareness äußerst wichtig
- **Unternehmerische Rahmenbedingungen** sind im Detail zu analysieren und in Folge zu berücksichtigen
- Aufwand nicht unterschätzen: Prozess (!) der Geheimhaltung

IP-STRATEGIE

Patent versus Geheimhaltung

Patent

- **registriertes** Recht
- **Ausschließungsrecht**
- **Veröffentlichungszwang**
- tendenziell **hohe Rechtssicherheit**
- **hohe** Kosten
- i.A. geeignet für
 - Produkte/Verfahren, die leicht nachbaubar sind
 - Kerntechnologien
 - Technologieverwertung

Geheimhaltung

- ---
- ---
- **KEINE Veröffentlichung**
- tendenziell **gering Rechtssicherheit**
- **geringe** Kosten
- i.A. geeignet für
 - Produkte/Verfahren, die nicht leicht nachbaubar sind
 - Informationen, die geheim gehalten werden können

IP-STRATEGIE

Defensive Publikation

- Publikation, um Patentierung zu verhindern
- Veröffentlichung beispielsweise in Printmedien, (nachweislich) im Internet, im Zuge einer Fachtagung, Auflage von (öffentlich zugänglichen) Foldern etc.
- Eignung
 - keine Kerntechnologie
 - Technologie für eigene Nutzung nicht nachhaltig von Bedeutung
 - Kosten für Schutzrechtsanmeldung entsprechen nicht dem kommerziellen Nutzen etc.

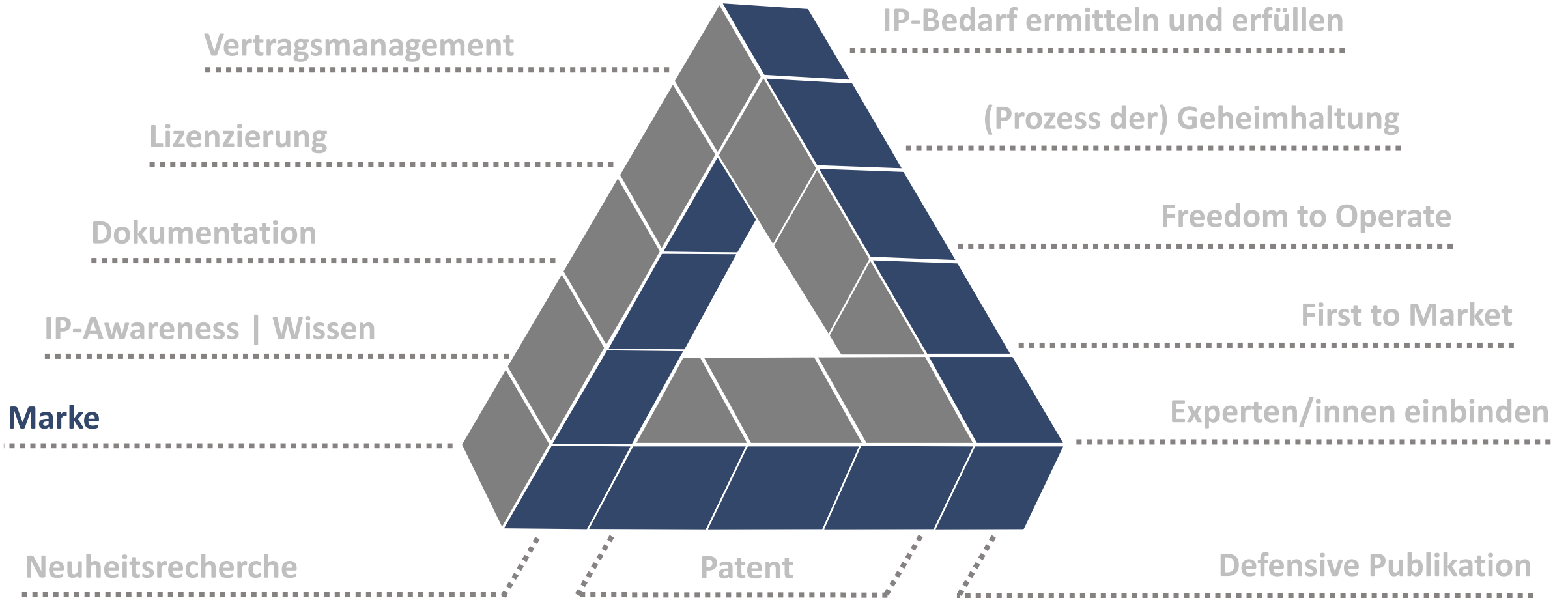
IP-STRATEGIE

„Schutzdreieck“



IP-STRATEGIE

Bausteine, Maßnahmen



IP-STRATEGIE

Marke

- Unternehmenskennzeichen - Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen
- Markentypen: Wort-, Bild-, Wort-Bildmarke etc.
- Marke nationale – Unionsmarke – Marke international
- Registrierte Marke kann alle 10 Jahre verlängert werden
- Marke muss zum Anmeldezeitpunkt nicht neu sein
- Marke darf nicht beschreibend sein (Phantasienamen)
- Relativ kostengünstig (AT Marke: ca. 320€, Unionsmarke: ca. 900€)

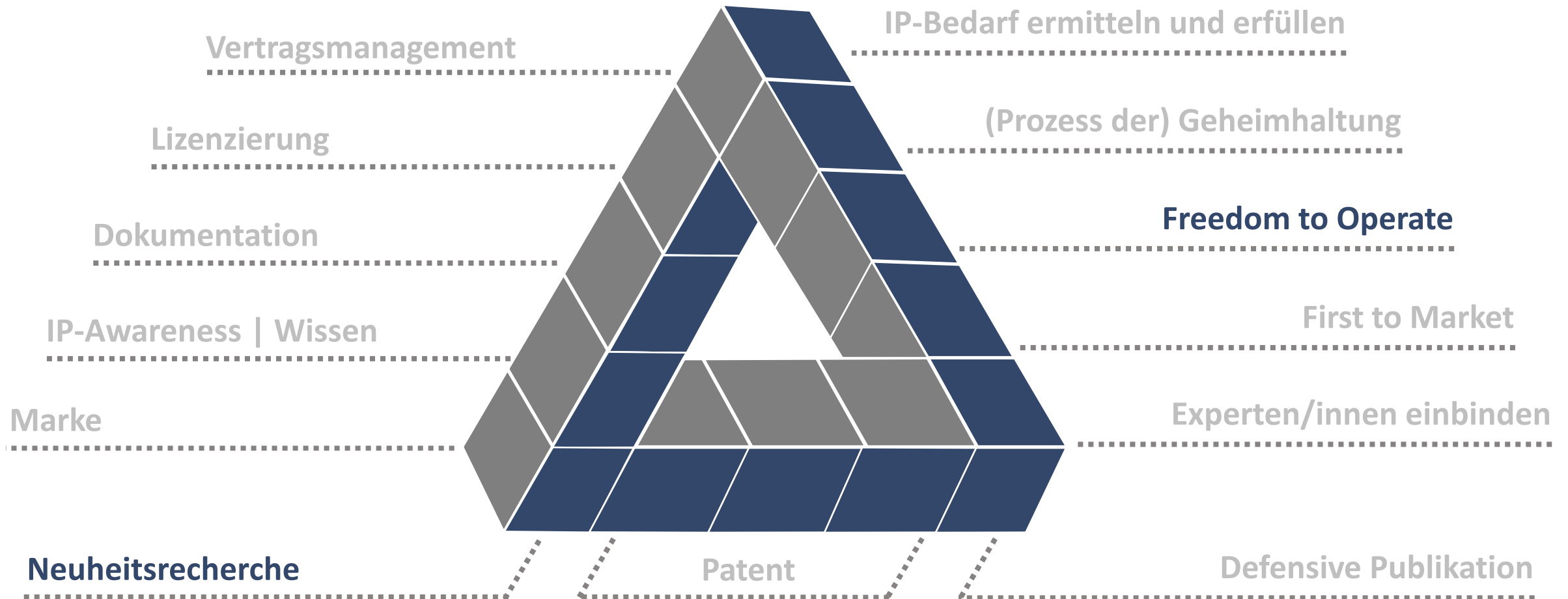
IP-STRATEGIE

Markenstrategie

- Marke „auf grüne Wiese stellen“ (Markenähnlichkeitsrecherche)
- Corporate Identity
Dachmarke, Produktmarken etc.; durchgängiges Design im Außenauftritt
- Markendesign: Rechte sichern
- Markentyp(en) festlegen
- Markenmeldestrategie
Priorität; Erstanmeldung - Marke national oder Unionsmarke
- Waren und Dienstleistungsklassen
Zumindest die Unternehmensstrategie der ersten 5 Jahre berücksichtigen
(Benutzungspflicht)

IP-STRATEGIE

Bausteine, Maßnahmen



IP-STRATEGIE

Neuheitsrecherche

- Recherche zum Stand der Technik **möglichst frühzeitig** sowie **begleitend im Entwicklungsprozess** vorsehen
(Erstrecherche möglichst durch Technologen/in selbst)
(grundsätzlich kostenlos: [DEPATISnet](#), [Espacenet](#) etc.)
- **Recherchieren** hilft
 - Zeit und Geld zu sparen
 - Risiken zu minimieren
- **Input für Entwicklung:**
Selektion **freier / nicht freier / dichter** Stand der Technik
- ev. Diskussion der Suchergebnisse mit Fachleuten
- ev. Ergänzung einer umfassende Recherche durch Fachleute

IP-STRATEGIE

Freedom to Operate (FtO)

- **Ausführliche Analyse, ob in die Rechte Dritter eingegriffen wird!**
Patentrecht = Ausschließungsrecht (≠ aktives Nutzungsrecht)
- Zumeist eine **Kombination** aus **eigener** und **professioneller Schutzrechtsrecherche**
- **Wesentlich mehr** als eine Patentrecherche
- Am Beginn und begleitend zu der Entwicklungsarbeit
- Der Rechtsstand von gefunden Schutzrechten ist genau zu prüfen
 - Laufendes Patentanmeldeverfahren (national, international)?
 - Patentanmeldeverfahren: die ersten 18 Monate eines „Patentlebens“ sind i.A. in den Datenbanken nicht auffindbar
 - Patent älter als 20 Jahre? Gebrauchsmuster älter als 10 Jahre?
 - Jahresgebühren von erteilten Patenten bezahlt?

IP-STRATEGIE

FtO - Unterschied zu Patentrecherche

- Berücksichtigung **aller** allfälligen Rechte Dritter
- **Rechtsstand** (Patente)
 - angemeldet | erteilt | aufrecht
 - Maximale Patentlaufzeit bzw. maximal verbleibende Patentlaufzeit
- Patentfamilie: Analyse der relevanten **Länder**
- Schutzzrechtsumfang (Claims) – **Detaillierte Analyse des Verletzungsrisikos**

IP-STRATEGIE

FtO - Optionen für Handlungsfreiheit

- Angemeldete Schutzrechte Dritter **beobachten** (Einschränkung der Claims, Anmeldung fallengelassen etc.)
- Schutzrechte Dritter **bekämpfen** (Einspruch/Nichtigkeit)
 - Patentmonitoring
 - Defensive Publikation
- **Umgehungslösung** ausarbeiten
- Technologie **lizenzieren** (falls möglich: Zwangslizenz)

Patentanwälte/innen nachhaltig einbeziehen!

IP-STRATEGIE

Zu beachten gilt ...

- IP-Wissen | Awareness
- IP-Strategie
 - Bündel von Maßnahmen - formelle | informelle Schutzinstrumente
 - Individuelle Abstimmung auf die Innovation | das Unternehmen
- IP-Zuständigkeit im Unternehmen klar regeln
- Eine IP-Strategie ist nicht zwingend mit hohen Kosten verbunden
- Analyse – Entwicklung - Implementierung

Unternehmen profitieren kommerziell von ihren Innovationen wesentlich stärker, wenn diese durch eine ganzheitliche IP-Strategie nachhaltig abgesichert sind!

IP-MANAGEMENT

Ziele

- Bereitstellung eines organisatorischen Rahmen, um IP-Risiken und -Chancen zu behandeln
- Gelenkte Prozesse und -Prozessergebnisse inkl. daraus resultierender Präventions- und Schutzmaßnahmen
- Effektiv und effizient durch frühzeitige Maßnahmen
- Nachhaltige Unterstützung bei der Erreichung der IP-Ziele
- Dokumentation eines wirksamen IP-Managementsystems

IP-MANAGEMENT

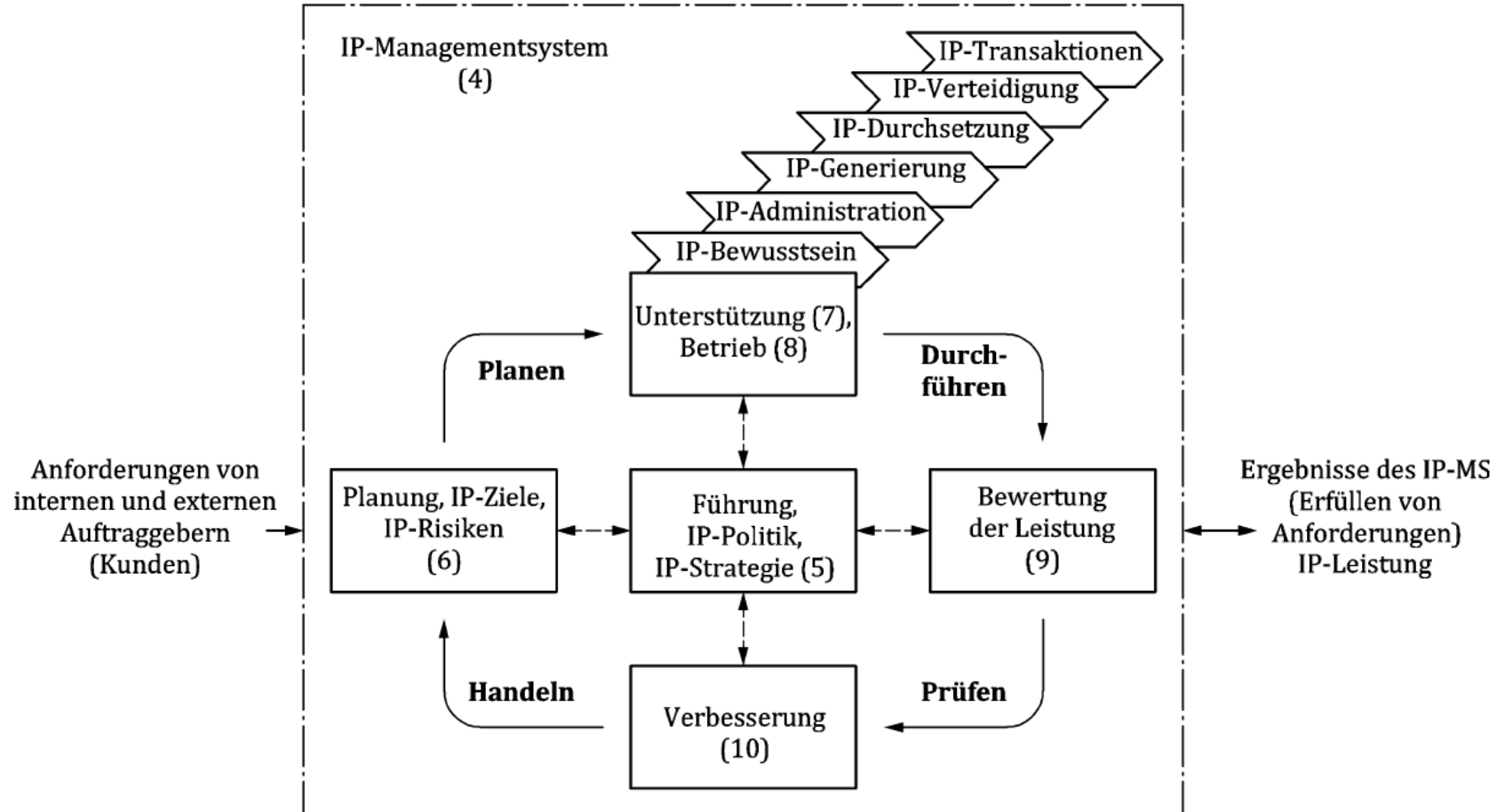
DIN 77006 IP Managementsysteme - Anforderungen

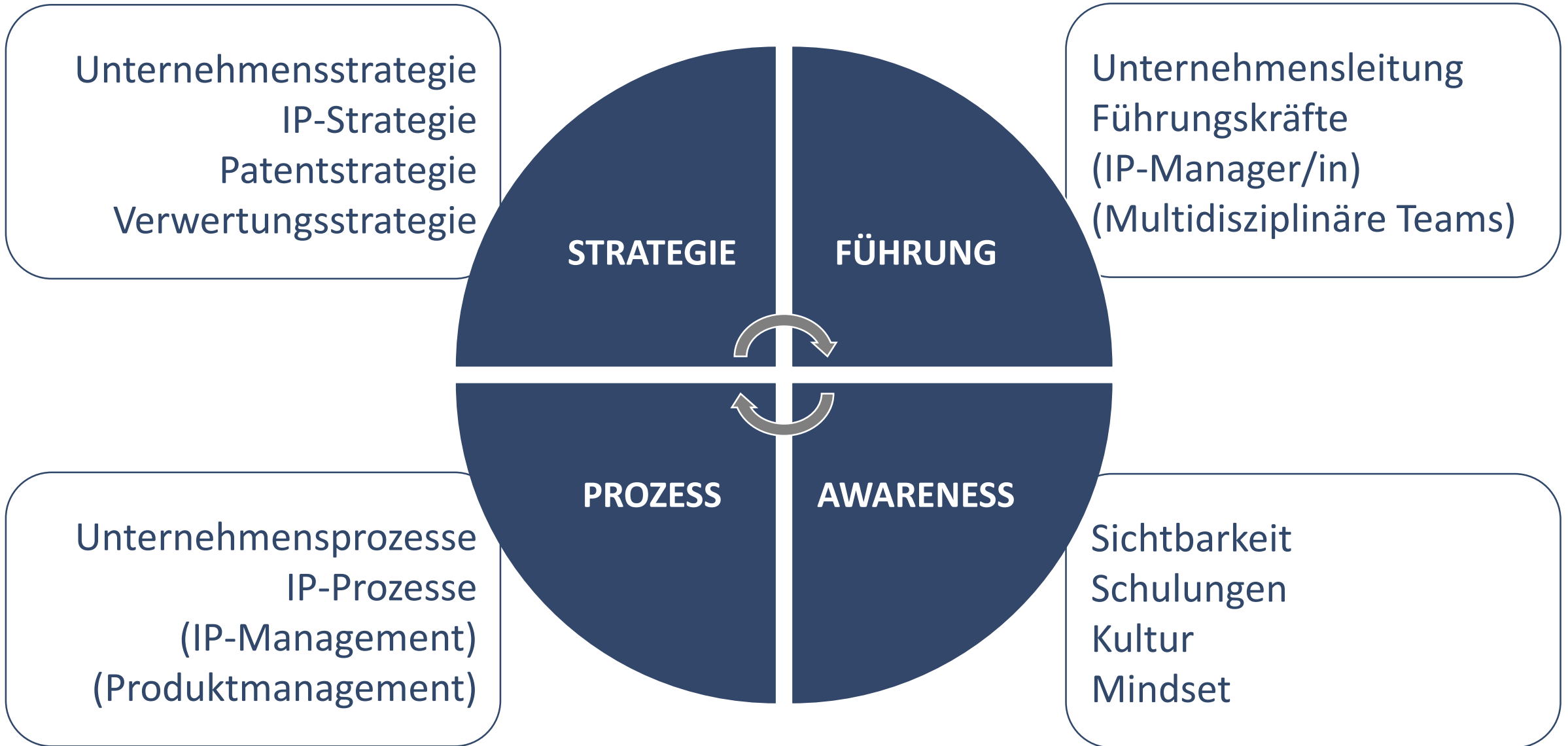
- IP-Strategie
- IP-Risikomanagement
- IP-Bewusstsein
- IP-Administration
- IP-Generierung
- IP-Durchsetzung
- IP-Verteidigung
- IP-Transaktionen
- IP-Reporting



IP-MANAGEMENT

Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln





IP-MANAGEMENT

Zu beachten gilt ...

- **Unternehmensleitung** und **Führungskräfte** müssen die Bedeutung eines IP-Managementsystem sowie die Wichtigkeit der Erfüllung der Anforderungen des IP-Managements vermitteln.
- „**IP-Arbeit**“ geschieht nicht nur in der Patent- und F&E-Abteilung.
- **Wer** ist für **was** verantwortlich/zuständig!
- **IP-Manager/in**
 - Kompetenz und passende Persönlichkeit
 - Mut zur Lücke – auf Wesentliches fokussieren – und zu Handlungsempfehlungen

INNOVATIONEN SCHÜTZEN

Förderungen

- WK NÖ – Technologie und InnovationsPartner (TIP)
www.tip-noe.at/tip-beratungsfoerdermodell
- aws Innovationsschutz
www.aws.at/aws-innovationsschutz
- Patent.Scheck
www.ffg.at/programm/patentscheck
- Bleib Einzigartig
www.patentamt.at/bleibeinzigartig
- IP Academy
www.patentamt.at/ip-academy



WOLFGANG
DIETL | *Dipl.-Ing. Dr. techn.*

*Dietl IP-Consulting e.U.
Josef Molzer-Straße 5 | 2100 Korneuburg
+43 676 4006544
office@dietl-ip.at | www.dietl-ip.at*