



WE GUIDE IDEAS.  
WE LEVERAGE IP.

# INHALTSVERZEICHNIS

SEITE 7	IPAL SCHLIESST DIE VERWERTUNGSLÜCKE
SEITE 8	1. PATENTVERWERTUNG BRINGT VIELFÄLTIGEN GEWINN
SEITE 9	1.1 IHR AUFWAND UND GEWINN
SEITE 12	1.2 FÖRDERUNG DES DRITTMITTELERWERBS
SEITE 14	2. VERÖFFENTLICHUNG VERSUS PATENT
SEITE 15	2.1 VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE ERFOLGREICHE PATENTIERUNG
SEITE 18	2.2 TIPPS FÜR PATENTRECHERCHEN
SEITE 20	3. VOM PATENT ZUM VERWERTUNGSVERTRAG
SEITE 21	3.1 STRATEGIEN DER VERWERTUNG
SEITE 24	3.2 PARTNER FINDEN UND ÜBERZEUGEN
SEITE 26	4. NACH DER UNTERZEICHNUNG
SEITE 27	4.1 UMSETZUNG DER LIZENZVERTRÄGE
SEITE 30	5. IPAL – INTELLECTUAL PROPERTY ASSET MANAGEMENT
SEITE 31	5.1 IHR PARTNER IN ALLEN PHASEN DER VERWERTUNG
SEITE 34	GLOSSAR
SEITE 35	IMPRESSUM

## IPAL SCHLIESST DIE VERWERTUNGSLÜCKE

Vor drei Jahren wurde die ipal GmbH gegründet, um die Verwertung von Erfindungen aus den Berliner Hochschulen zu verbessern. Der Wirtschaftsjournalist Friedrich Geiger sprach mit Geschäftsführer Dr. Christian Kilger über die bisherigen Erfahrungen.

GEIGER: Herr Dr. Kilger, seit drei Jahren sind Sie für die Berliner Hochschulen und andere Institutionen tätig. Wie würden Sie heute Ihr Unternehmen beschreiben?

KILGER: ipal leistet Technologietransfer für alle Fachbereiche zum Wohle des Erfinders und der Forschungseinrichtungen. Wir sind ein Dienstleister und konzentrieren uns voll auf unsere Qualitäten in der Identifizierung, Bewertung und Verwertung von Erfindungen im Sinne unserer Kunden.

GEIGER: Was haben die Beteiligten davon?

KILGER: Akademische Erfindungen können nur durch die kommerzielle Verwertung der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Erfinder und deren Forschungseinrichtung erhalten durch die Verwertungseinnahmen eine Vergütung für ihre außerordentlichen Leistungen. Wissenschaftler profitieren häufig auch dadurch, dass sie durch die Verwertungsprozesse wertvolle neue Kontakte für Kooperationen knüpfen können.

GEIGER: Angeblich beklagt sich die Industrie, Erfindungen würden durch das Einschalten von Agenturen, wie ipal, teurer werden?

KILGER: Wir haben bereits mehrfach von Firmen gehört, dass sie es begrüßen, wenn sie für akademische Erfindungen nun einen kompetenten Verhandlungs- und Vertragspartner haben. Gut aufbereitete Erfindungsangebote und professionell geführte Verhandlungen verkürzen die Evaluierungs- und Verhandlungszeiten für Firmen. Das stellt einen

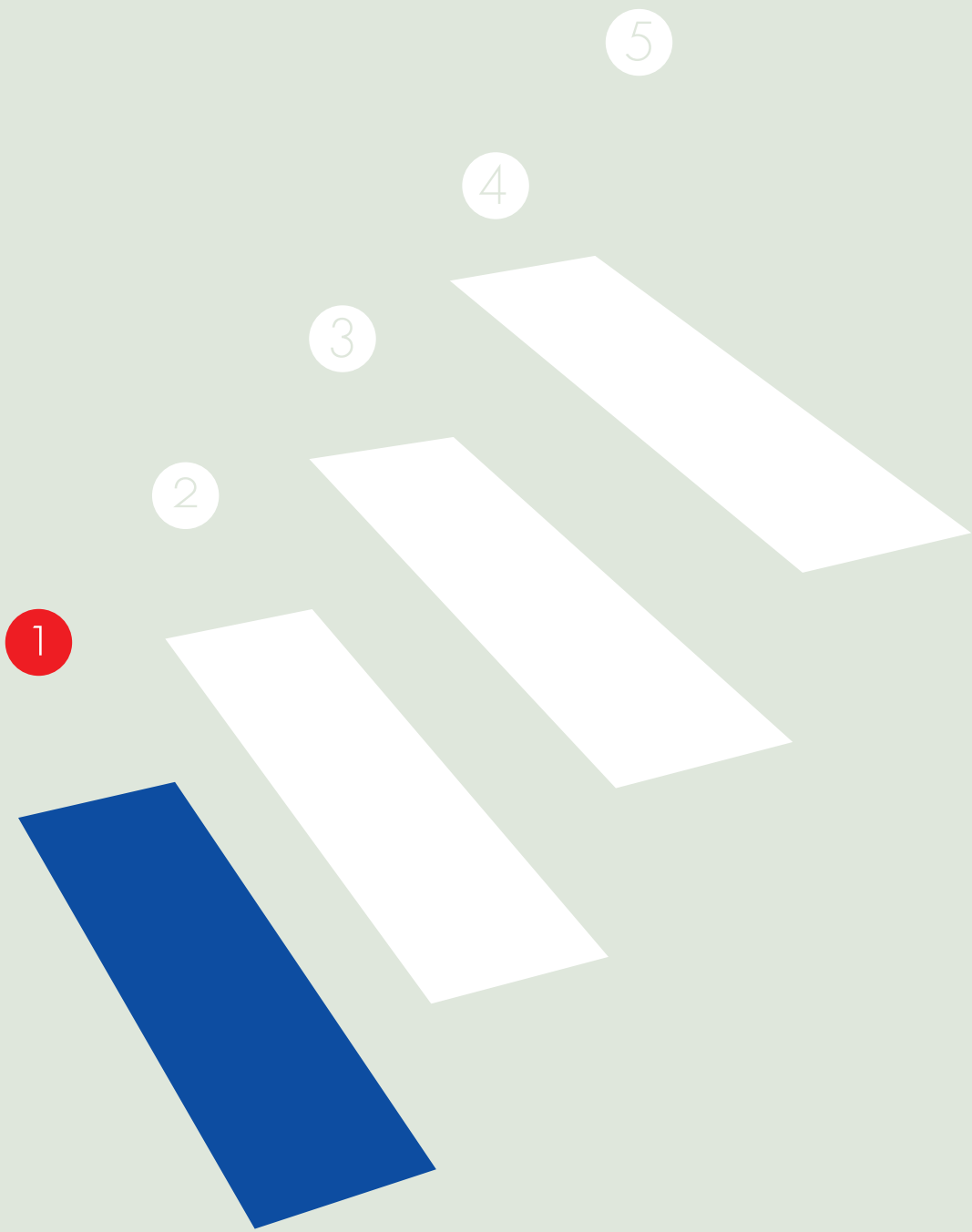
echten Wert dar, und das wird zunehmend auch anerkannt.

GEIGER: Was genau leisten Sie als Dienstleister?

KILGER: ipal engagiert sich in allen Stufen des Verwertungsprozesses für eine Wertsteigerung der Erfindung. Wir sorgen für die effiziente und zeitnahe Durchführung aller dazu notwendigen Schritte. Zunächst sichert ipal einen ausgewogenen, dem Wert der Technologie angepassten Schutz des Geistigen Eigentums. Durch dieses »IP Asset Management« können Hochschulen ihr Geistiges Eigentum schützen und Firmen darauf vertrauen, dass ihnen nicht nur werthaltige Erfindungen angeboten werden, sondern auch rechtsbeständige Patentanmeldungen. Im Verwertungsprozess wird für jede Erfindung ein individueller Business Case verfolgt und potenzielle Vermarktungspartner international und direkt angesprochen. Transparenz ist dabei für uns besonders wichtig. Die Erfinder und Forschungseinrichtungen werden regelmäßig über den Fortgang des Verwertungsprozesses informiert.

GEIGER: Worin sehen Sie die Erfolgsfaktoren für eine Verwertung?

KILGER: Vor allem in einem engen und persönlichen Kontakt zwischen den Projektmanagern der ipal und den Erfindern sowie den Vertretern der entsprechenden Forschungseinrichtung. Nur durch den engen Kontakt kann ipal zielgerecht die Interessen der Erfinder verfolgen und den Firmen das ganze Potenzial eines Lizenzangebotes darbieten. Darüber hinaus heißt Patentverwertung für uns: Vertrieb von risikoreichen, investitionsaufwändigen und erklärungsbedürftigen Produkten. Insofern ist ein großes, stetig wachsendes Netzwerk an guten Firmenkontakten wichtig.



1. PATENTVERWERTUNG BRINGT VIELFÄLTIGEN GEWINN

## 1.1 IHR AUFWAND UND GEWINN

### WISSENSCHAFT BRAUCHT FREIRAUM

Um innovative Lösungen zu finden, müssen Sie als Wissenschaftler den Rücken frei haben. Nur in finanziell abgesicherter Situation und mit Hilfe gewinnbringender Partnerschaften können Sie es sich leisten, auch schwierige Pfade der Wissenschaft zu beschreiten. Der Laboralltag sieht allerdings oft anders aus: Forschungsanträge werden immer aufwändiger, Zwischenberichte rauben Ihnen viel Zeit, und im Wettlauf um Publikationen dürfen Sie keine Zeit verlieren. Wie sollen Patente Sie da entlasten? Eröffnen Sie damit nicht einen weiteren bürokratischen Hindernislauf? Bedeutet die Patentverwertung nicht zusätzlichen Zeitverlust für die eigentliche Forschung? Gewinnen Sie dabei unterm Strich mehr Freiraum? Die ipal GmbH ermöglicht die Verwertung Ihrer Forschungsergebnisse, ohne dass der Aufwand Sie dabei zu sehr belastet. Diese Broschüre soll Ihnen aufzeigen: Welche Gewinne sind für Sie zu erwarten? Wann lohnt eine Patentanmeldung, wann nicht? Und vor allem: Wer hilft Ihnen in diesem Prozess?

### WIN-WIN-SITUATION FÜR HOCHSCHULE UND ERFINDER

Seit dem 7. Februar 2002 sind neben den wissenschaftlichen Mitarbeitern auch die Hochschullehrer verpflichtet, ihre Erfindungen den Hochschulen zu melden (Abschaffung des so genannten Hochschul-lehrerprivilegs). So regelt es §42 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbEG). Die Hochschule muss sich innerhalb von 4 Monaten entscheiden, ob sie diese Erfindung in Anspruch nimmt oder den Erfindern frei zu ihrer privaten Verwendung überlässt. In der Praxis wird dieser Zeitraum jedoch nicht ausgeschöpft. Ihre Forschungseinrichtung stimmt sich mit Ihnen ab und teilt Ihnen die Entscheidung so schnell wie möglich mit, um Ihre Veröffentlichungspläne nicht zu behindern. Die Patentkosten

#### WAS BRINGT MIR DIE PATENTVERWERTUNG?

Erfinder aus Hochschulen erhalten 30% der Bruttoeinnahmen aus der Hochschul-Patentverwertung. Ein Teil der Hochschuleinnahmen kann außerdem der Arbeitsgruppe der Erfinder als Drittmittel zugute kommen. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können die Höhe der Vergütung ihrer Erfinder selbst festlegen. Darüber hinaus erweitern Sie Ihre Publikationsliste durch die Patentedokumente.

#### WAS KOSTET MICH EIN PATENT?

Die Patentkosten werden von der Hochschule bzw. der Forschungseinrichtung und ipal getragen. Sie haben keine Kosten.

#### WIE AUFWENDIG IST DIE PATENTVERWERTUNG?

Ihr erster Schritt ist schnell gemacht: Melden Sie Ihre Erfindung einfach mit Hilfe des vorbereiteten Formulars zusammen mit einer groben Umschreibung aus vorhandenen Abstracts oder Manuskripten. Alles Weitere klären wir in einem Gespräch mit Ihnen. Für die Patentanmeldung benötigen wir von Ihnen nur experimentelle Daten in Form von Protokollen und Manuskripten. Den Rest erledigen beauftragte Patentanwälte. Ihr Beitrag zum Verwertungsprozess wird zwischen Ihnen und ipal abgestimmt.

#### ENDET MEINE GEWINNBETEILIGUNG, WENN ICH DIE HOCHSCHULE VERLASSE?

Sie sind an allen Verwertungserlösen beteiligt, unabhängig davon, ob Sie den Arbeitgeber wechseln oder pensioniert werden.

- ▶ **Erfindungsmeldeformular**  
und Daten Ihres Erfinderberaters finden Sie auf <http://www.ipal.de> unter »Dienstleistungen für Hochschule« oder auf der Intra- bzw. Internetseite Ihrer Forschungseinrichtung
- ▶ **Informationstexte**  
über die Änderung des Hochschullehrerprivilegs können über [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de) bestellt werden
- ▶ **Bestimmung der Erfindergemeinschaft:**  
Ein Erfinder ist dadurch definiert, dass er einen intellektuellen bzw. kreativen Beitrag an der Erfindung geleistet hat. Kein Erfinder ist, wer vorgegebene Aufgaben oder Protokolle lediglich ausgeführt oder nur Material geliefert hat.

tragen Ihre Forschungseinrichtung und ipal. Wird für Ihre Erfindung ein Verwertungspartner gefunden und eine Verwertungsvereinbarung getroffen, so erhalten die Hochschulerfinder persönlich 30% der gesamten Erlöse aus diesem Verwertungsprozess. Kooperationsverträge zwischen ipal und den jeweiligen Hochschulen regeln, wie Kosten und die verbleibenden Erlöse aufgeteilt werden. In einigen Hochschulen wird ein Teil ihres Gewinnes an die Arbeitsgruppe der Erfinder weitergeleitet, die diese als Drittmittelnahmen verrechnen können. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben bzgl. der Erfindervergütung individuelle Regelungen.

#### SCHNELLE UND TRANSPARENTE BEWERTUNG IHRER ERFINDUNGSMELDUNG

Die Erfindungsmeldung darf Ihr Tagesgeschäft nicht zusätzlich belasten. Wahrscheinlich haben Sie bereits grobe Umschreibungen Ihrer Erfindung für Konferenzbeiträge oder erste Manuskripte für Veröffentlichungen verfasst. Das reicht uns. Ihre Forschungseinrichtung hat für Sie ein Formular vorbereitet, das alle wichtigen Daten schnell erfasst. Das ausgefüllte Formular senden Sie anschließend mit der kurzen Beschreibung Ihrer Erfindung an Ihren Ansprechpartner für Erfindungen, den so genannten »Erfinderberater« in Ihrer Forschungseinrichtung. Die Details und Perspektiven Ihrer Erfindung werden in persönlichen Gesprächen zwischen Ihnen, Ihrem Erfinderberater und Ihrem ipal-Ansprechpartner erörtert. Daraufhin erstellt ipal eine Bewertung aus der hervorgeht, inwiefern eine Gewinn bringende Verwertung möglich scheint. Hierbei werden insbesondere Kriterien der Patentfähigkeit, Alleinstellungsmerkmale der Erfindung sowie Entwicklungsrisiken berücksichtigt. ipal wägt Risiken und Chancen der Erfindung ab und entscheidet über die Annahme einer Erfindung in die Verwertungsbetreuung. ipal erörtert das

Ergebnis dieser Bewertung mit Ihnen und stimmt anschließend mit Ihnen ab, welche Strategien für die Patentierung und Verwertung verfolgt werden sollten. Je nach Bedarf erhalten Sie zudem auch die Informationen aus der ipal-Recherche, die Ihnen ggf. für die eigene Arbeit nützlich sein könnten.

## ERFINDUNGSMELDUNG

## ✓ DIENSTVERHÄLTNIS

Ich stehe in einem vertraglichen Dienstverhältnis mit der Forschungseinrichtung, an der ich arbeite und der ich meine Erfindung melde. Als Stipendiat oder Gastwissenschaftler kann ich die Dienstleistungen und genannten Konditionen ebenso in Anspruch nehmen, wenn ich meine Rechte an die Forschungseinrichtung übertrage

## ✓ ERFINDERGEMEINSCHAFT

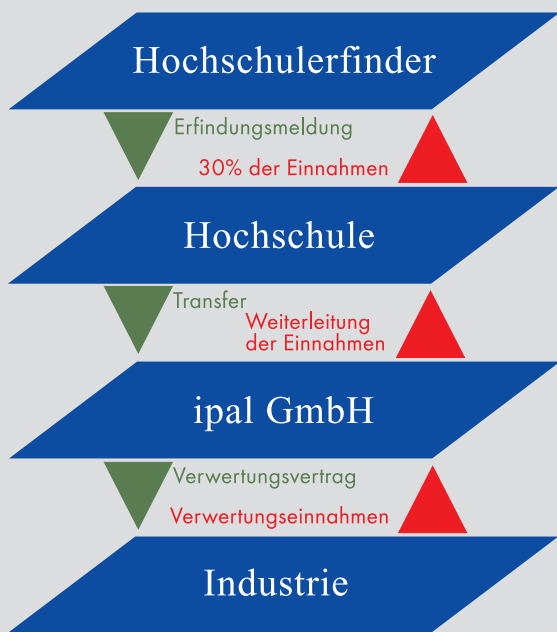
Die Erfindungsmeldung enthält eine vollständige Liste aller beteiligten Erfinder inklusive der externen Miterfinder: Wir haben uns als Erfindergruppe auf die jeweiligen Anteile an der Erfindung geeinigt.

## ✓ DRITTMITTEL

Bei drittmittelgeförderten Projekten lege ich eine Kopie des Kooperationsvertrages bei bzw. gebe den Fördermittelgeber an.

## ✓ KEINE VORVERÖFFENTLICHUNG

Die Erfindung muss vor jeglicher Veröffentlichung beim Patentamt angemeldet sein. Ich teile meinem Erfinderberater den gewünschten Veröffentlichungstermin mit.



Ablauf der Patentverwertung.

## 1.2 FÖRDERUNG DES DRITTMITTELERWERBS

### BEHINDERN PATENTE DIE AKQUISITION VON INDUSTRIEDRITTMITTELN?

Nein, im Gegenteil: Patente sind für viele Unternehmen ein zentraler Indikator für die Analyse von F&E-Aktivitäten und daher fördernd für die Auswahl der wissenschaftlichen Partner.

### ERSCHWEREN PATENTE DIE DIREKTE ZUSAMMENARBEIT MIT DER INDUSTRIE?

Nein, im Gegenteil! Ihre Forschungseinrichtung und ipal unterstützen die Akquisition von Drittmitteln durch Beratung. ipal informiert Sie insbesondere darüber, wie Sie von Ihren Erfindungen profitieren können, die im Verlauf eines solchen Drittmittelprojektes entstehen.

### WER UNTERSTÜTZT DIE ERSTELLUNG VON KOOPERATIONSVERTRÄGEN?

ipal unterstützt Sie und Ihre Forschungseinrichtung bei der Gestaltung von Kooperationsverträgen mit Unternehmen. Wenden Sie sich bitte mit Ihrer Anfrage hierzu an Ihren Erfinderberater, der für Sie eine Beratung durch ipal gerne in die Wege leiten kann.

### KANN ICH DRITTMITTELPROJEKTE AUS DER PATENTVERWERTUNG ERWERBEN?

Häufig möchte der Verwertungspartner Ihre Erfindung mit Ihrer Unterstützung weiterentwickeln, so dass ein Kooperationsvertrag über die gemeinsame Weiterentwicklung entsteht und der Verwertungspartner Ihre Leistungen darin vergütet.

### BERLINER VERTRAG SCHÜTZT GEISTIGES EIGENTUM

Die Hochschulen sind seit der Änderung des Hochschullehrerprivilegs für das Geistige Eigentum (»Intellectual Property, IP«), das in Kooperation ihrer Wissenschaftler mit der Industrie entsteht, verantwortlich. Bisher hatten die Hochschulen hiermit wenig Erfahrung. »Standardregeln« für diese neue Situation waren dringend notwendig. ipal hat gemeinsam mit Vertretern großer deutscher Unternehmen sowie den Berliner Hochschulen Vorlagen für Kooperationsverträge, den so genannten Berliner Vertrag, geschaffen. Der Berliner Vertrag beinhaltet beispielhaft Vertragsbausteine für Kooperationen oder Auftragsforschung zwischen Industrie und Hochschulen. Sie regeln, welche Rechte und Pflichten die Partner bzgl. Erfindungen und Know-how haben, die während der Kooperation oder Auftragsforschung entstehen. Darüber hinaus legen sie die Konditionen fest, unter denen Erfindungen, Know-how und Schutzrechte transferiert werden können. Diese Vertragsbausteine bilden nun eine gute Grundlage für Drittmittelverhandlungen.

### RECHTSSICHERHEIT BEIM MATERIALTRANSFER

Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie von kleingedruckten Paragraphen aus Vereinbarungen über einen Materialtransfer (Material Transfer Agreement, MTA) später böse überrascht wurden? Damit dies nicht vorkommt, möchte ipal Sie darin unterstützen, Ihre Interessen beim Transfer Ihrer Erzeugnisse an andere Wissenschaftler oder Unternehmen angemessen zu sichern. Dazu hat die ipal Vereinbarungsentwürfe für den Materialtransfer geschaffen, die einfach an Ihren Bedarf angepasst werden können. Die Rechtsabteilung Ihrer Forschungseinrichtung berät Sie ebenfalls gerne, wenn Sie MTAs für den Erhalt von Materialien unterzeichnen müssen. So vermeiden Sie, Konditionen

unbedacht zuzustimmen, welche Ihre langfristige Arbeit stark behindern könnten. Bedenken Sie bitte, dass fehlerhaft unterzeichnete Dokumente Ihre Vereinbarungen rückwirkend unwirksam werden lassen können.

#### PATENTVERWERTUNG ALS TÜRÖFFNER FÜR DRITTMITTELPROJEKTE

Drittmittelprojekte entstehen häufig im Zusammenhang mit der Patentverwertung, wenn Erfindungen von Erfindern und Firmenpartnern gemeinsam weiterentwickelt werden sollen. Der Verwertungspartner übernimmt dann Teile der Kosten Ihrer Arbeit und Materialien für die individuelle Anpassung oder Weiterentwicklung Ihrer Erfindung. Diese Kooperationsverträge werden von Ihnen, den jeweiligen Firmenpartnern und Ihrer Forschungseinrichtung unterzeichnet. Damit der Kooperationsvertrag zügig und in Anlehnung an den Verwertungsvertrag verfasst wird, koordiniert ipal in Absprache mit Ihnen und dem Verwertungspartner diesen Prozess. Ferner kann Material aus Ihrem Labor an das Unternehmen transferiert werden, das als Ausgangsmaterial für weitere Entwicklungen dient. In diesem Fall kann ipal im Vorfeld nach Ihren Wünschen und nach hochschulinterner Abstimmung einen angemessenen Preis mit dem Verwertungspartner aushandeln. Gebühren für das Material werden nicht in die Verwertungsgebühren einberechnet. ipal bietet Ihnen an, auch das zugehörige MTA für Sie zu entwerfen und fertig zu stellen.

- ▶ **Berliner Vertrag:**  
deutsch und englisch auf <http://www.ipal.de> unter »Downloads«
- ▶ **Vorlagen für MTAs:**  
unter [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de) anfragen
- ▶ **Vertragsgestaltung:**  
Unterstützung kann über Ihren Erfinderberater angefragt werden

HINWEISE

#### INDUSTRIEKOOPERATIONEN

##### ✓ KOOPERATIONSVERTRÄGE

Ich habe in meinen Kooperationsverträgen meine Rechte an zukünftigen Erfindungen ausreichend gesichert.

##### ✓ MATERIALTRANSFER

Ich habe in den MTAs, die ich zum Erhalt von Materialien unterzeichne, alle Verpflichtungen geprüft oder sie von meiner Rechtsabteilung prüfen lassen.

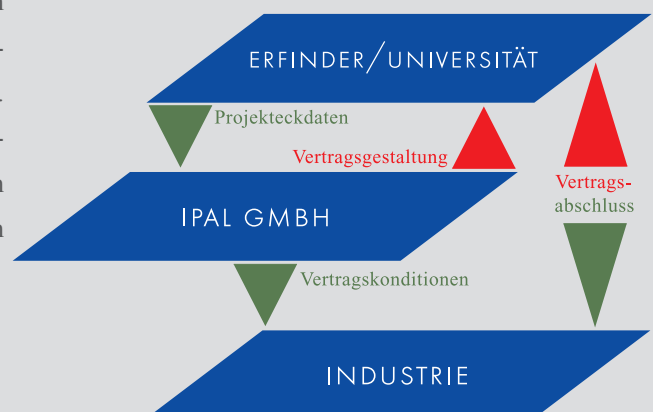
##### ✓ INTERESSENSWAHRUNG

Ich habe meine Interessen in den MTAs zur Übertragung von Materialien ausreichend berücksichtigt.

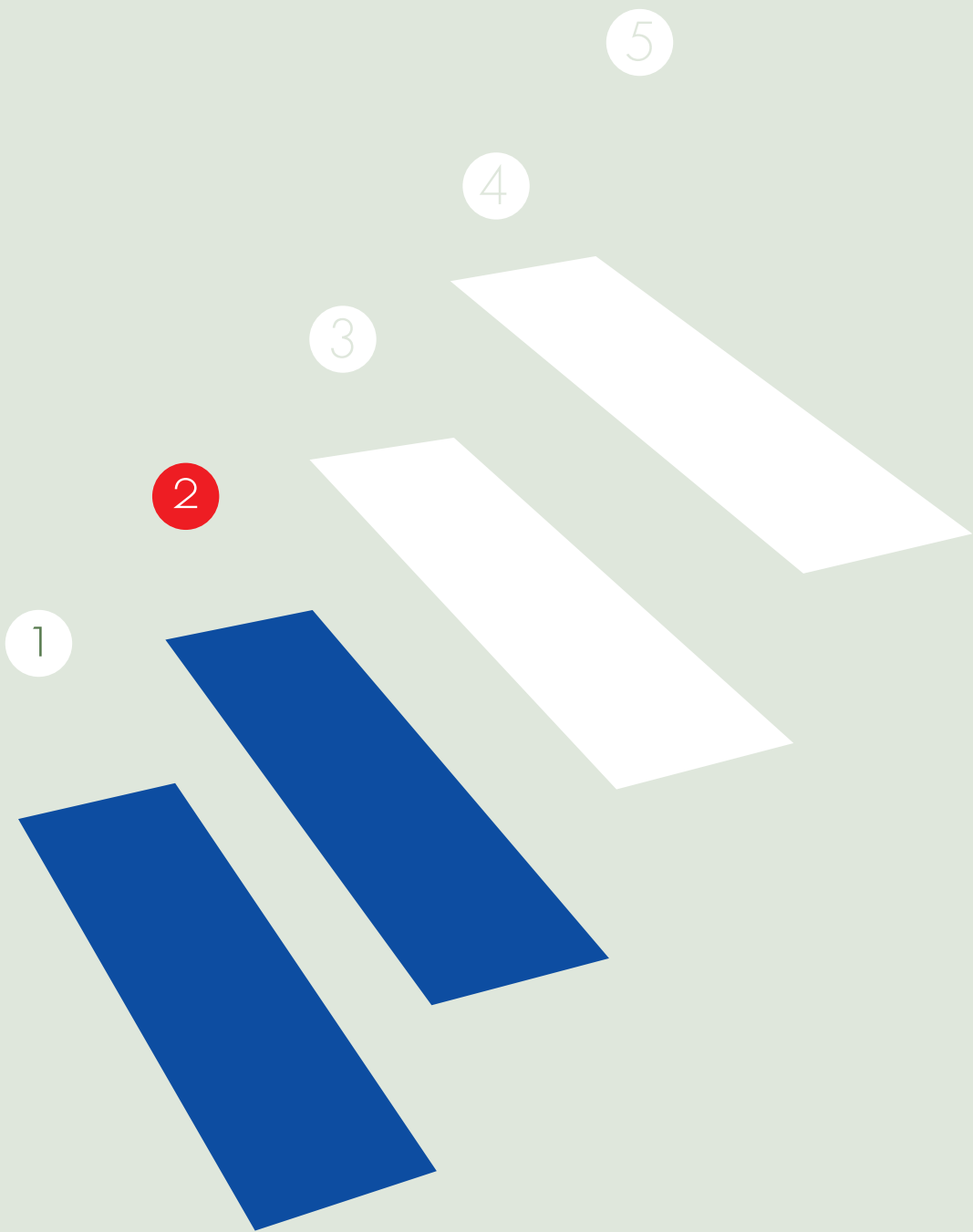
##### ✓ GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNGEN

Ich bin mir meiner Geheimhaltungsverpflichtungen bewusst und habe meine Mitarbeiter entsprechend unterrichtet und verpflichtet.

CHECKLISTE



Industriekooperation parallel zur Patentverwertung.



## 2.1 VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE ERFOLGREICHE PATENTIERUNG

### GEWERBLICH NUTZBARE ERKENNTNIS

Als Wissenschaftler streben Sie nach Erkenntnissen. In einigen Fällen schaffen diese Erkenntnisse neue und gewerblich umsetzbare Lösungen für technische oder medizinische Probleme. Ihre Forschungsergebnisse können dann zum Patent angemeldet werden. Dazu zählen beispielsweise:

- neue synthetisierte Substanzen
- neue Verwendung bekannter Substanzen (z.B. zweite medizinische Indikation)
- isolierte Naturstoffe und neue Gene bzw. Proteine
- neue, gewerblich nutzbare Verfahren
- neue Kombinationen bekannter Verfahrensschritte, die zusammen neue synergetische Effekte hervorrufen
- Software mit technischem Charakter.

### ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

Patentierbare Ideen müssen nicht gleich die Welt auf den Kopf stellen. Auch ein gebogener Draht als Büroklammer wurde als patentfähig angesehen – zum Gewinn des Erfinders. Eine Erfindung ist patentfähig, wenn sie neu und erfinderisch gegenüber dem »Stand der Technik« und gewerblich anwendbar ist. Im Europäischen Patentrecht definiert der »Stand der Technik« alles, was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Eine Erfindung gilt als »neu«, wenn sie nicht zum »Stand der Technik« gehört. Eine »erfinderische Tätigkeit« liegt vor, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem »Stand der Technik« ergibt.

#### WANN IST EIN FORSCHUNGSERGEBNIS EINE ERFINDUNG?

Wenn Sie sich eine gewerbliche Verwendung für Ihre Forschungsergebnisse vorstellen können, sprechen Sie mit Ihrem Erfinderberater oder kontaktieren Sie ipal.

#### BEHINDERT DIE PATENTANMELDUNG MEINE VERÖFFENTLICHUNG?

Nein! Der Patentierungsprozess wird auf Ihre Veröffentlichungspläne angepasst. ipal sorgt dafür, dass eine Patentanmeldung so schnell eingereicht wird, dass Ihre Veröffentlichungspläne nicht behindert werden.

#### WANN DARF ICH VERÖFFENTLICHEN?

Sobald die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht wurde, dürfen Sie die Erfindung veröffentlichen.

#### WAS MUSS ICH VOR DER PATENTANMELDUNG VERTRAULICH BEHADELN?

Sowohl die Idee Ihrer Erfindung als auch alle Daten, die konkrete Ausführungsformen Ihrer Erfindung betreffen.

#### WIE HOCH IST DER AUFWAND FÜR MICH IM PATENTIERUNGSPROZESS?

Sie geben uns Ihre Protokolle oder Manuskripte, und wir erledigen den Rest mit Hilfe externer Patentanwälte. Ihre abschließenden Korrekturen optimieren das Patentedokument, bevor es eingereicht wird.

#### HABE ICH AUSREICHEND EINFLUSS AUF DEN PATENTIERUNGSPROZESS?

Sie werden laufend über den Patentierungsprozess informiert und erhalten Kopien der Patentedokumente sowie -recherchen. Falls ipal und Ihre Forschungseinrichtung für gewisse Länder keinen Patentschutz anstrebt, werden Sie rechtzeitig darüber informiert.

- ▶ **Patentrecht:**  
Informationen auf <http://www.ipal.de>  
unter »Downloads«
- ▶ **Patentämter:**  
Links auf <http://www.ipal.de>  
unter »Links«
- ▶ **Geheimhaltungsvereinbarungen:**  
Vorlagen unter [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de) anfragen

## TOD DER PATENTFÄHIGKEIT: DIE VORVERÖFFENTLICHUNG

Ihre Erfindung ist nicht mehr neu, wenn Sie diese öffentlich beschrieben haben. Ob auf Konferenzen, im Internet, auf Postern, in Fachzeitschriften oder gegenüber externen Wissenschaftlern – eine Veröffentlichung vor der Einreichung einer Patentanmeldung beim Patentamt macht die Patentierung Ihrer Erfindung in Europa und den meisten anderen Ländern unmöglich. Andererseits gibt es keine wissenschaftliche Entwicklung ohne einen fruchtbaren Dialog mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie. Darauf brauchen Sie natürlich nicht zu verzichten. Sichern Sie sich im Vorfeld ab: Schließen Sie mit Ihren Partnern vor Austausch von Gedanken und Daten Geheimhaltungsvereinbarungen ab. Diese Vereinbarung kann auch informell gemacht werden. Sie lassen sich einfach von Ihrem Diskussionspartner z.B. per Email kurz bestätigen, dass er Ihre Ideen und Daten vertraulich behandeln wird. Bei Symposien oder Seminaren mit externen Teilnehmern kann auf einer Teilnehmerliste kurz aufgeführt sein, dass alle Teilnehmer die vorgeführten Ideen und Daten als vertraulich behandeln sollen. Diese Teilnehmerliste mit kurzer Vertraulichkeitserklärung sollte, z.B. bei der Teilnehmerregistrierung, von jedem Teilnehmer unterzeichnet werden.

## VERÖFFENTLICHUNGEN TROTZ PATENTANMELDUNG? – MIT SICHERHEIT JA

Ihre Karriere als Wissenschaftler hängt entscheidend davon ab, dass Sie Forschungsergebnisse rechtzeitig für die Fachöffentlichkeit publizieren. Wollen Sie jedoch nicht nur wissenschaftlich sondern auch wirtschaftlich von Ihrer Erfindung profitieren, sichern Sie zuerst Ihre Rechte an Ihrem Geistigen Eigentum. Sobald Ihre Idee beim Patentamt angemeldet ist, steht Ihrer Veröffentlichung nichts mehr

im Wege. Wenn Sie zeitig mit uns sprechen, sorgen wir dafür, dass der Patentierungsprozess Ihre Pläne zur Publikation nicht stört. Sie nennen uns den gewünschten Zeitpunkt der Veröffentlichung, und wir werden den Patentierungsprozess danach abstimmen.

#### ERFINDUNGEN AUS INTERNATIONALEN TEAMS

Forschung ist international vernetzt. Erfinderguppen setzen sich häufig aus verschiedenen Nationalitäten und Organisationen zusammen. Jeder einzelne Erfinder der Gruppe muss die Erfindung bei seinem jeweiligen Arbeitgeber melden. Die Forschungseinrichtungen bzw. deren Verwertungsgesellschaften stimmen hiernach alle formellen Angelegenheiten untereinander ab. Sie sorgen in gemeinsamer Abstimmung dafür, dass die Erfindung zum Gewinn aller Beteiligten effizient verwertet wird und die Erfinder weiterhin ungestört und vertrauensvoll zusammenarbeiten können.

#### BEDINGUNGEN FÜR PATENTANMELDUNGEN

##### ✓ WIRTSCHAFTLICHER NUTZEN

Vor der Veröffentlichung überprüfe ich mein Manuskript oder Abstract daraufhin, ob die beschriebenen Ergebnisse gewerblich genutzt werden können.

##### ✓ ERFINDERISCHE HÖHE

Meine Idee ist eine nicht nahe liegende Lösung für ein technisches oder medizinisches Problem, das handwerkliche Fähigkeiten und technisches Allgemeinwissen eines Durchschnittsfachmanns in meinem Fachgebiet übersteigt.

##### ✓ NEUHEIT

Mir sind keine (mündlichen oder schriftlichen) Veröffentlichungen zu meiner Idee bekannt – auch nicht von mir selbst.

##### ✓ GEHEIMHALTUNG

Ich habe Geheimhaltungsvereinbarungen mit Diplomanden, Gastwissenschaftlern und Kooperationspartnern getroffen.

##### ✓ VERTRAULICHKEIT

Ich habe meine externen Diskussionspartner darum gebeten, meine Ideen und Daten vertraulich zu behandeln.



Patentschädliche Vorveröffentlichungen.

## 2.2 TIPPS FÜR PATENTRECHERCHEN

### WAS NÜTZT MIR EINE PATENTRECHERCHE?

Sie vermeiden kostspielige Doppelentwicklungen, weil Sie umfassender über den Stand der Technik informiert sind. Darüber hinaus erhalten Sie neue Anregungen für Ihre eigene Forschungsarbeit.

### NÜTZT EINE PATENTRECHERCHE AUCH IN DER GRUNDLAGENFORSCHUNG?

Ja! Auch in der Grundlagenforschung entstehen Erfindungen. Aus den Beispielen von Patentschriften können Sie nützliche Informationen erhalten.

### WIE KANN ICH PATENTDOKUMENTE EFFIZIENT ÜBERBLICKEN?

Zu Beginn finden Sie eine Zusammenfassung. Am Ende jedes Patentdokuments sind die Ansprüche aufgelistet, die die Erfindung definieren. Erst wenn diese Passagen Hinweise auf Ihre Fragen geben, lesen Sie die Beispiele und die nähere Beschreibung.

### WIE AUFWÄNDIG SIND PATENTRECHERCHEN?

Patentdatenbanken sind oft besser strukturiert als Literaturdatenbanken. Sobald Sie mit dem System vertraut sind, können Sie hier schneller als erwartet recherchieren.

### WAS SIND IPC- BZW. EC-KLASSIFIKATIONEN?

IPC: International Patent Classification; EC: European Classification. Die Klassifizierungen legen bestimmte technische Merkmale von Erfindungen fest. Patentprüfer ordnen die Patentdokumente den Klassifikationen zu, deren technische Merkmale die jeweilige Erfindung am besten umschreibt.

## ERGÄNZUNG DER LITERATURRECHERCHE

Zu Beginn einer neuen Forschungsarbeit sind Sie es gewohnt, den Stand der Forschung in einer Literaturrecherche zu ermitteln. Die Patentliteratur ergänzt Ihre Recherche optimal. Auf der einen Seite zeigt sie die auf Ihrem Gebiet aktiven Unternehmen auf, so dass Sie hierdurch mögliche Kooperationspartner aufspüren können. Auf der anderen Seite ist ein Großteil des technischen Wissens nur in Patentschriften veröffentlicht.

## AUFBAU VON PATENTDOKUMENTEN

Eine Patentschrift besteht aus vier Kernelementen:

**Zusammenfassung:** Es wird skizziert, was den Kern der Erfindung ausmacht.

**Beschreibung:** Die Beschreibung gibt den Stand der Technik für dieses Themenfeld wieder und nennt die Nachteile der bisherigen technischen Lösungen. Daraus leitet sich die Aufgabe der Erfindung ab. Neben der Darstellung der technischen Neuerung nennt die Patentschrift die Vorteile der Erfindung gegenüber dem »Stand der Technik« und beschreibt welchen Bedingungen die Erfindung unterliegen kann.

**Beispiele:** Konkrete technische Ausführungsformen werden erläutert.

**Ansprüche:** Hier ist die Erfindung in knappen Stichpunkten definiert: Sie legen den so genannten Schutzzumfang fest, d.h. alle Teile einer Erfindung, die patentrechtlich geschützt sind.

## SUCHKRITERIEN FÜR DIE RECHERCHE

Wer genau weiß, was er sucht, findet auch schneller eine Antwort. Listen Sie alle Schlagworte auf, die Ihre Erfindung umschreiben. Gruppieren Sie die Stichworte: Die wesentlichen beschreiben den Kern der Überlegung, die restlichen das breitere Umfeld. Diese zentralen Begriffe können Sie in die kostenlosen Patentdatenbanken des Deutschen Patent- und Marken-

amtes (DPMA), des Europäischen Patentamtes (EPA) oder des US Patentamtes (USPTO) eingeben. Lassen Sie die wesentlichen Schlagworte in den Ansprüchen und der Zusammenfassung suchen. Die Stichworte zum breiteren Umfeld finden Sie wahrscheinlich in der Beschreibung wieder.

#### GEWINNEN SIE EINEN ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND DER TECHNIK

Patentdatenbanken haben ihre Dokumente nach bestimmten Sachfeldern klassifiziert, die Ihnen die Recherche erleichtern. Dazu vergeben die Patentämter Klassifizierungsnummern: IPC-Klassifikationen, die alle Patentämter verwenden oder EC-Klassen, die speziell vom EPA verwendet werden. Wenn Sie die relevanten Klassifikationen für Ihre Recherche herausgefunden haben, können Sie mit einem Schlag alle verwandten Dokumente finden. Eine Kombination der von Ihnen ausgewählten Klassifikation mit Ihren Schlagworten helfen, aus dieser Liste die wesentlichen Patentschriften herauszufiltern.

#### FILTERN SIE DIE PATENTDOKUMENTE

Nach einer erfolgreichen Recherche liegt eine Liste von einigen Patentedokumenten vor Ihnen. Oft sind aber nur wenige Dokumente interessant. Wie filtern Sie diese am schnellsten heraus? Die folgenden Fragen erleichtern Ihnen die Auswahl: Was ist der Kern der dort beschriebenen Erfindung? Lesen Sie dazu zunächst nur die Zusammenfassung und die Ansprüche. Alle Dokumente, die Ihnen nichts Interessantes zu diesen Fragen bieten, können Sie streichen. Fragen Sie sich anschließend: Was war der wissenschaftliche Beitrag des Erfinders? Informationen zu Experimenten und Grundlagen finden Sie in den Beispielen. Erst wenn das Dokument in all diesen Teilen zufrieden stellende Antworten liefert, lohnt sich ein tieferes Studium der Beschreibung.

- ▶ **Detaillierte Erläuterungen** können in der »Patentfibel« gefunden werden. Zum Download auf <http://www.ipal.de> unter »Downloads«, »Patentinformationen« oder kostenlos zu bestellen unter [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de)
- ▶ **Kostenlose Patentrecherche** beim Deutschen Patent- und Markenamt: <http://www.depatistnet.de>
- ▶ **Kostenlose Patentrecherche** beim Europäischen Patentamt: <http://de.espacenet.com/> oder <http://ep.espacenet.com>
- ▶ **Kostenlose Patentrecherche** beim US Patentamt: <http://www.uspto.gov>
- ▶ **IPC-Klassifikationen:** <http://www.ipal.de> unter »Links«
- ▶ **EC-Klassifikationen:** <http://www.ipal.de> unter »Links«

#### PATENTRECHERCHE

##### ✓ STAND DER TECHNIK

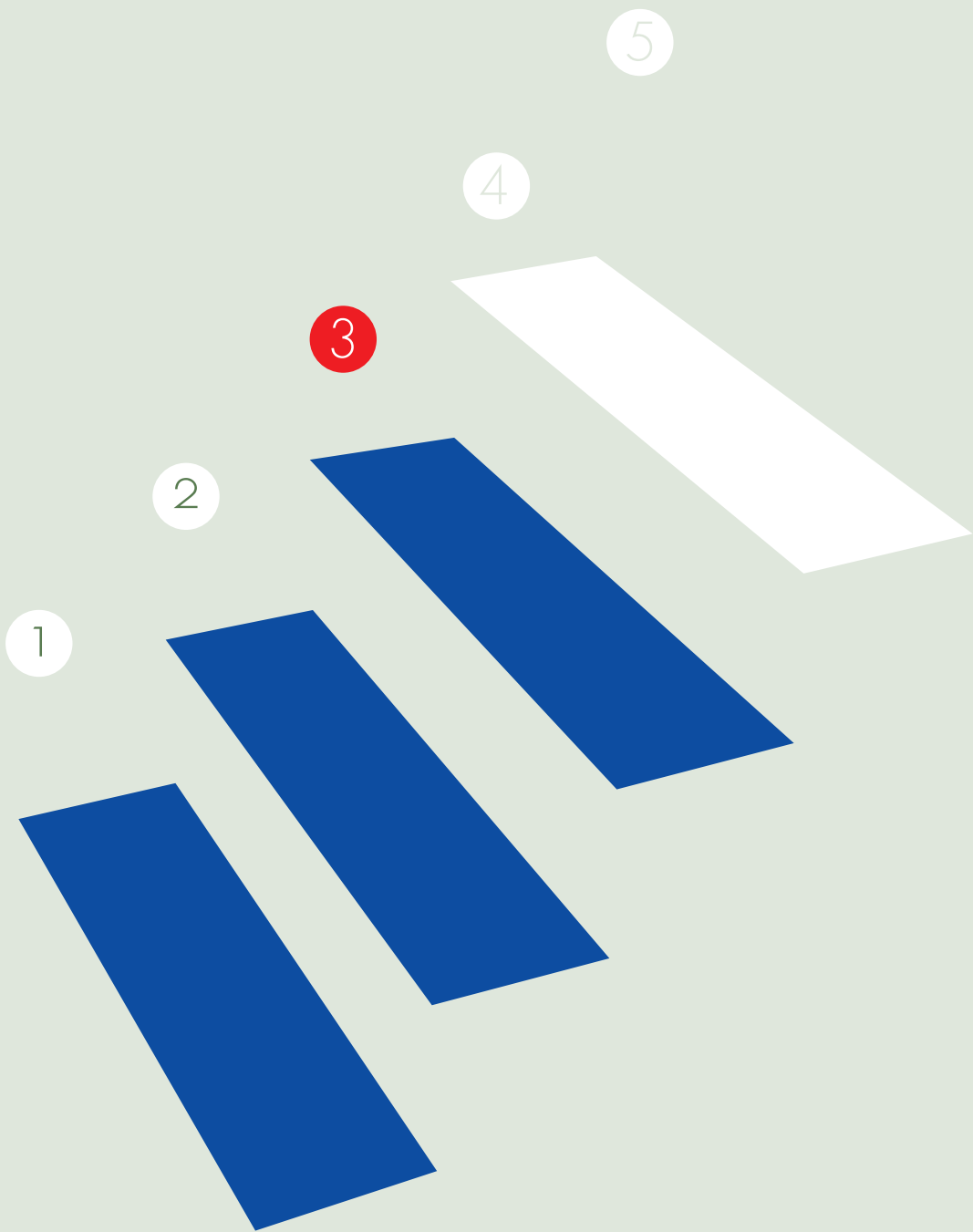
Vor Einreichung meines Drittmittelantrages habe ich recherchiert, welche Entwicklungen in meinem Forschungsthema bereits in der Patendliteratur beschrieben sind.

##### ✓ NEUE FORSCHUNGSERGEBNISSE

Sobald ich neue Forschungsergebnisse erhalten habe, recherchiere ich in der Patendliteratur, ob es zu dieser Entdeckung bereits technische oder medizinische Entwicklungen gibt.

##### ✓ KLARER KOPF

Ich beende die Recherche, wenn ich merke, dass ich mich »verrannt« habe und mache am nächsten Tag mit einem klaren Kopf weiter.



## 3.1 STRATEGIEN DER VERWERTUNG

### FIRMENPARTNER ODER AUSGRÜNDUNG?

Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten der Verwertung: Patentverkauf, Lizenzierung oder Unternehmensneugründung. Die optimale Verwertungsstrategie hängt von Ihren Interessen ab: Haben Sie bereits bevorzugte Firmenpartner? Möchten Sie sich lieber ausgründen? Möchten Sie an der Weiterentwicklung der Erfindung beteiligt sein oder sich eher neuen wissenschaftlichen Fragen widmen? Welchen Nutzen möchten Sie aus der Verwertung ziehen? Nach ausführlicher Abwägung Ihrer Wünsche im Vorfeld der Verwertung stellt Ihnen ipal eine individuelle Strategie vor. ipal kann sich z.B. in den Vertragsverhandlungen dafür einsetzen, dass Sie als Erfinder unentgeltlich Materialien (z.B. Antikörper oder Enzyme) aus dem Verwertungsprozess benutzen können.

### PATENTVERKAUF: ALLE RECHTE AN DEN VERWERTUNGSPARTNER

Wird das Patent verkauft, dann geben Sie und Ihr Forschungsinstitut alle Rechte an den Patenten oder den Patentanmeldungen an den Verwertungspartner ab. Dafür erhalten Sie in der Regel eine einmalige Pauschalsumme. Sie können aber auch über Anteile an den zukünftigen Umsätzen vergütet werden. Der Verkauf der Patentschutzrechte wird selten angestrebt, weil weder Sie als Erfinder noch Ihre Forschungseinrichtung oder ipal die Möglichkeiten haben, den Verwertungsprozess zu überwachen, nachdem die Patentschutzrechte übertragen wurden. Aus Sicht der Verwertungspartner spricht ein anderes Argument gegen den Patentkauf: Der Entwicklungsstand vieler Erfindungen bietet noch keine ausreichende Erfolgsgarantie für die Produktumsetzung. Mit dem Kauf des Patents würde der Partner ein hohes Risiko eingehen.

### BEHINDERT MICH DIE PATENTVERWERTUNG BEI EINER AUSGRÜNDUNG?

Im Gegenteil: Wenn Sie ein Unternehmen gründen wollen, müssen Sie Ihr Geistiges Eigentum geschützt einbringen. Ihre Forschungseinrichtung und ipal unterstützen Sie dabei im Gründungsprozess.

### WELCHEN EINFLUSS HABE ICH AUF DEN PATENTVERWERTUNGSPROZESS?

Je mehr Sie sich an dem Prozess beteiligen, desto besser kann ipal Ihre Interessen vertreten. ipal berücksichtigt Ihre Wünsche bei der Festlegung der Verwertungsstrategie.

### KANN DER VERWERTUNGSPARTNER MEINE ERFINDUNG »IN DIE SCHUBLADE LEGEN«?

Nein! In den Verwertungsverträgen werden für den Partner Ausführungsverpflichtungen festgelegt, die die tatsächliche Weiterentwicklung und Vermarktung der Erfindung sicherstellen.

### KANN ICH DIE ERFINDUNG NOCH SELBST NUTZEN?

Ja! ipal achtet darauf, dass in den Verwertungsverträgen den Erfindern und ihrer Forschungseinrichtung das Recht eingeräumt wird, die Erfindung für Forschung und Lehre weiter zu nutzen.

### WEM GEHÖRT DIE ERFINDUNG NACH ABSCHLUSS EINES VERWERTUNGSVERTRAGES?

Das hängt von der Verwertungsstrategie – Patentverkauf oder Lizenzierung – ab. Im ersten Fall gehen alle Rechte an den Verwertungspartner. Bei einer Lizenzierung bleibt Ihre Forschungseinrichtung Inhaber der Schutzrechte. Der Verwertungspartner erhält dann lediglich Nutzungsrechte.

### WAS IST EIN OPTIONSVERTRAG?

Bei einem Optionsvertrag erhält eine Firma das Recht, die von ipal angebotene Erfindung für eine festgelegte Zeit zu prüfen und ggf. einen Lizenzvertrag mit ipal abzuschließen. Als Gegenleistung für diese Prüfzeit zahlt die Firma in der Regel eine Gebühr an ipal. Als Erfinder erhalten Sie davon einen Anteil.

► **ipal-Aktivitäten:**

Berichte können bezogen werden über <http://www.ipal.de> unter »Downloads« und »Specials«

#### LIZENZIERUNG: GESTAFFELTE ZAHLUNG

Das bevorzugte Verwertungsmodell ist die Lizenzierung: Bei der Lizenzierung bleibt die Forschungseinrichtung im Besitz der Patente bzw. Patentanmeldungen. Dem Verwertungspartner werden lediglich Nutzungsrechte eingeräumt – entweder exklusiv oder nicht exklusiv. Je nach Erfindungsart, Entwicklungsstand und Schutzrechtsposition werden vom Lizenznehmer verschiedene Zahlungen an ipal fällig. Üblicherweise zahlt der Lizenznehmer nach Unterzeichnung des Vertrages einen Pauschalbetrag. Weitere Zahlungen folgen nach vertraglich festgesetzten Meilensteinen der Produktentwicklung. Nach Markteinführung zahlt der Verwertungspartner Lizenzgebühren anteilig am Umsatz. Die Höhe der Pauschalzahlung zu Beginn variiert je nach Entwicklungsstadium Ihrer Erfindung: Je höher das Risiko des Verwertungspartners in der Umsetzung, desto geringer fällt die Pauschalzahlung aus. Haben Sie beispielsweise bereits einen Prototypen entwickelt, sind die Pauschalzahlungen wesentlich höher, als wenn Sie erst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt haben. Das Risiko des Verwertungspartners steigt und fällt mit dem Reifegrad Ihrer Erfindung und bestimmt die Gebühren des Lizenzvertrages. Darüber hinaus regelt der Lizenzvertrag Ausführungsverpflichtungen für den Verwertungspartner: z.B. die Fristen für die Weiterentwicklung und Markteinführung, die eingehalten werden müssen. Durch Sonderkündigungsrechte und Vertragsstrafen gewährleistet der Lizenzvertrag so die tatsächliche Vermarktung Ihrer Erfindung, damit diese nicht »in der Schublade verschwinden« kann.

#### OPTIONSVERTRÄGE:

##### VORSTUFE DER LIZENZIERUNG

Eine Option gewährt dem Optionsnehmer das Recht in einem definierten Zeitraum eine Lizenz zu

erwerben. Diese Verträge werden häufig im Vorfeld von Lizenzverträgen abgeschlossen. Das Unternehmen nutzt diese Zeit, um Ihre Erfindung gründlich zu evaluieren und zu testen, und so eine größere Sicherheit über den wirtschaftlichen Nutzen Ihrer Erfindung zu gewinnen. Dies ist im beiderseitigen Interesse. Als Gegenleistung zahlt die Firma eine Pauschalsumme an ipal, wovon Sie einen Anteil erhalten. Die Höhe orientiert sich wiederum an dem Entwicklungsgrad Ihrer Erfindung. Ist der Optionsnehmer mit dem Ergebnis der Evaluation zufrieden, wird im Anschluss ein Lizenzvertrag abgeschlossen.

#### VERWERTUNGSSTRATEGIE

##### ✓ AUSGRÜNDUNG

Ich teile ipal mit, ob ich eine Ausgründung anstrebe oder mich in bereits existierende Ausgründungen einbringen möchte.

##### ✓ VERWERTUNGSINTERESSEN

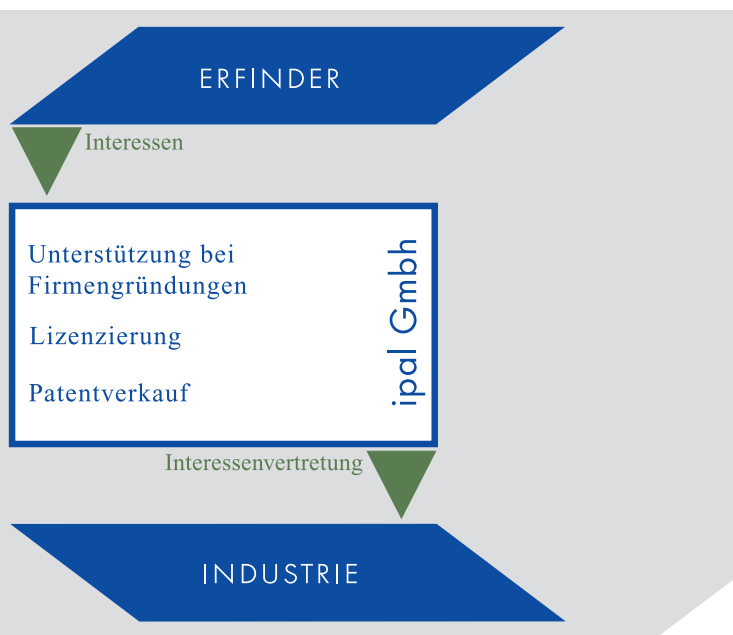
Ich teile ipal mit, welche Interessen ich mit der Verwertung verfolge und ob ich die Erfindung in bereits existierende Partnerschaften mit Firmen einbringen möchte.

##### ✓ WEITERE ERTRÄGE

Ich gebe an, ob ich bestimmte Erträge aus der Verwertung (z.B. Materialien oder Prototypen) für meine eigene Forschungsarbeit erzielen möchte.

##### ✓ EIGENE BETEILIGUNG

Ich teile ipal mit, inwieweit ich am Verwertungsprozess und der weiteren Produktentwicklung beteiligt sein möchte.



Abstimmung auf optimale Verwertungsstrategie.

## 3.2 PARTNER FINDEN UND ÜBERZEUGEN

### FAQ

#### MUSS ICH MICH UM FIRMENPARTNER UND ADMINISTRATION KÜMMERN?

ipal sucht eigenständig Verwertungspartner für Ihre Erfindung und führt die Vertragsverhandlungen durch. Sie sind jedoch als Know-how-Transfer unentbehrlich, um Diskussionen über die technischen Details kompetent zu unterstützen. Ihre Beteiligung an den Vertragsverhandlungen ist dann notwendig, wenn die fachlichen Aspekte der Erfindung und Produktentwicklung erörtert werden.

#### WANN WIRD MIT DER PARTNERSUCHE BEGONNEN?

Im Regelfall beginnt ipal mit der Akquisition von Verwertungspartnern, sobald eine Patentanmeldung für Ihre Erfindung eingereicht wurde. Verwertungsverträge können bereits vor einer Patenterteilung Ihrer Erfindung abgeschlossen werden.

#### WO UND WIE WERDEN VERWERTUNGSPARTNER GESUCHT?

Als Makler für Innovationen und Patente kennt ipal die Entwicklungs- und Produktstrategien zahlreicher Unternehmen. Wir gehen daher gezielt und direkt auf Firmen zu, die Ihre Erfindung umsetzen könnten. Wir suchen Verwertungspartner auf internationaler Ebene.

#### IPAL SCHLIESST DIE VERWERTUNGSLÜCKE

Der wirtschaftliche Erfolg des Transfers hängt entscheidend davon ab, die richtigen Verwertungspartner zu finden, auf sie zuzugehen und sie von den Vorteilen Ihrer Erfindung zu überzeugen. Firmenvertreter bewerten neue Ideen nach anderen Kriterien als Wissenschaftler. Die Einführung neuer Technologien oder Produkte bedeutet für die Firmen zunächst eine Investition mit finanziellem Risiko. Diese fragen daher zuerst: Welchen Mehrwert und Marktvorteil würde die Erfindung für mein Unternehmen erbringen? Lügen die Investitionen für Produktentwicklung und Markteinführung deutlich unter den zu erwartenden Gewinnen? Teile dieser Fragen versucht ipal in einem Exposé über Ihre Erfindung zu beantworten, indem die Vorzüge und Eigenschaften Ihrer Erfindung klar herausgestellt werden. Den Firmenvertretern wird so erleichtert, die Erfindung schnell zu erfassen und eine Entscheidung zu treffen.

#### NUTZEN SIE UNSER NETZWERK

Nach mehreren Jahren in der Vermarktung von Erfindungen hat ipal ein weitreichendes Netzwerk an kooperationsbereiten Firmen unterschiedlicher Branchen und Technologien geknüpft und Erfahrungen gesammelt. So entstand das Know-how, den optimalen Partner für Ihre Erfindung effizient zu recherchieren: Kongresse, Messen, Tagungen und Partnerbörsen sind Treffpunkte von innovativen Unternehmen auf der Suche nach Trends von morgen. ipal bündelt die Kompetenzen vieler Berliner und überregionaler Forschungseinrichtungen und gewinnt so schneller und zielgerichteter Unternehmen für den Wissenstransfer. Hat ipal einen Verwertungspartner gefunden, ermitteln wir die Ansprechpartner für Lizenzfragen und Erfindungen. Jedes Patent braucht einen »Anwalt im Unternehmen«, der von der Innovation überzeugt

ist. Diese Firmenvertreter sprechen wir persönlich an und senden ihnen das Exposé zu Ihrer Erfindung. Ist das Interesse erst einmal geweckt, haben die Firmenvertreter in der Regel zahlreiche Rückfragen. ipal bündelt und klärt die Fragen. Zeigt die Firma ein ernsthaftes Interesse, sendet ipal ein Angebot für Lizenzierung oder Kauf.

#### ALLE INTERESSEN WAHREN

Dieses Angebot (auch »term sheet« genannt) enthält die Eckpunkte eines Lizenzvertrages: Welche Gebühren werden für welche Rechte gezahlt? In den meisten Fällen beginnen nun die Verhandlungen. ipal vertritt Ihre Interessen und die Ihrer Forschungseinrichtung. Sind die Risiken für Entwicklung und Kostendeckung gering und die Produktentwicklungszeit kurz, sind sich beide Seiten meist schnell einig (z.B. bei der Vermarktung von Antikörpern oder anderen Reagenzien). In diesen Fällen kann ipal die Verhandlungen eigenständig in wenigen Gesprächen fernmündlich oder durch E-Mail abschließen. Bei komplexen Erfindungen müssen Chancen und Risiken für die Umsetzung tiefer erörtert werden. In diesen Fällen benötigt ipal Ihre Unterstützung für die Erörterung der Perspektiven der Innovation, um die Verhandlungen erfolgreich – zum Gewinn aller Beteiligten – abschließen zu können.

#### VERTRÄGE MIT WEITBLICK

ipal hat sich darin bewährt, umsichtige Verträge aufzusetzen und abzuschließen. ipal hat die optimale Nutzung der Erfindung im Blick und strebt die langfristige Zufriedenheit aller Beteiligten an. Durch eine umsichtige Abbildung der Eckpunkte des Verwertungsprozesses in dem Verwertungsvertrag sichert ipal eine nachhaltige Umsetzung Ihrer Erfindung.

#### VERHANDLUNGSPROZESS

##### ✓ EXPOSÉ

Ich liefere ipal alle technischen Daten über die Erfindung, damit das Exposé optimal aufgesetzt werden kann und ipal auf Rückfragen der Firmenpartner möglichst selbstständig reagieren kann.

##### ✓ TECHNISCHE FRAGEN

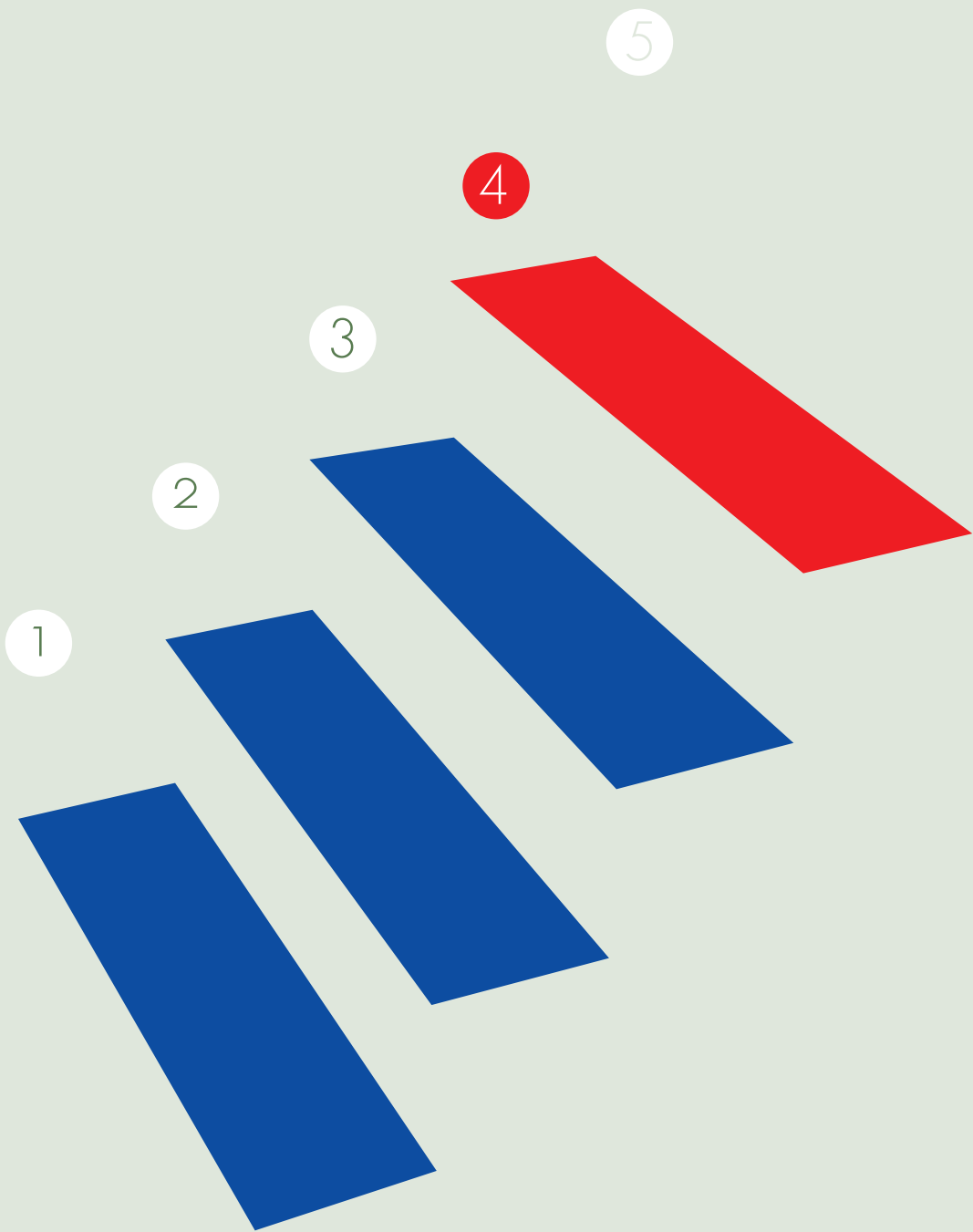
Für Verhandlungen mit potentiellen Verwertungspartnern stehe ich für die Klärung tiefer gehender technischer Fragen zur Verfügung.

##### ✓ FORSCHUNGSZUKUNFT

Über meine eigenen weiteren Forschungsarbeiten an der Erfindung halte ich ipal auf dem laufenden, damit sie diese optimal in den Verwertungsprozess einbeziehen kann.



Unbeschränkte Akquisition der Verwertungspartner.



## 4.1 UMSETZUNG DER LIZENZVERTRÄGE

### KONTINUIERLICHE VERTRAGSBEGLEITUNG

Jeder Vertrag ist nur dann gut, wenn seine Umsetzung auch überwacht wird. Das gilt im besonderen Maße für komplexe Vorgänge, wie die Verwertung Ihrer Erfindung. Ansprechpartner und Strategien von Firmen können sich ändern. Wer setzt sich dann noch für Ihre Erfindung ein? ipal sorgt auch nach Vertragsabschluss dafür, dass alle Vereinbarungen eingehalten werden. Dabei achtet ipal in Ihrem Interesse insbesondere auf zwei Aspekte: Die fristgerechte Zahlung aller fälligen Beträge sowie die Einhaltung aller vertraglichen Pflichten zur Weiterentwicklung Ihrer Erfindung.

### MEILENSTEINE SICHERN

ipal kontrolliert, ob die vereinbarten Meilensteine bis zur Markteinführung termingerecht erreicht werden. Sollte parallel zum Lizenzvertrag ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden, so unterstützt Sie ipal auch in diesem Prozess. Je mehr vertragliche Meilensteine erreicht werden, um so geringer ist das Risiko für die Vermarktung. Dementsprechend steigen die Zahlungssummen bei jedem Meilenstein. Nach der Markteinführung zahlt die Firma prozentuale Anteile an dem Umsatz der Erfindung auf dem Markt. Bei der Verlizenzierung von Verfahren oder Werkzeugen, die in dem Unternehmen verwendet werden, können umsatzbezogene oder pauschale Vergütungsmodelle genutzt werden.

### WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT – ZWEI WELTEN, EIN ZIEL

Die Arbeitsweisen in Forschungseinrichtungen unterscheiden sich oft erheblich von denen in Unternehmen. Was für Sie so selbstverständlich ist, wird in Firmenlabors oder Werkstätten häufig völlig anders gehandhabt. Aus diesem Grund

KÖNNEN FIRMEN DIE WEITERENTWICKLUNG MEINER ERFINDUNG BLOCKIEREN?

Nein, denn der Lizenzvertrag enthält klare Verpflichtungen für beide Seiten.

WER STELLT SICHER, DASS DIE ERFINDUNG AUCH WIRKLICH VERWERTET WIRD?

ipal achtet darauf, dass die Lizenzverträge eingehalten werden und die Firmen den vereinbarten Ausübungsverpflichtungen nachkommen.

WIE LANGE LÄUFT DIE VERWERTUNG?

Üblicherweise läuft ein Verwertungsvertrag über die gesamte Laufzeit der Patentschutzrechte für die verlizenzierte Erfindung (d.h. bis zu 20 Jahren).

WER ZAHLT MIR MEINE GEWINNANTEILE AUS?

Ihre Forschungseinrichtung zahlt Ihnen Ihre Gewinnanteile im Rahmen der Lohnzahlungen aus. Von ipal erhalten Sie persönlich eine schriftliche Abrechnung über Ihre Gewinnanteile.

WAS PASSIERT, WENN DER PARTNER DEN VERTRAG KÜNDIGT?

ipal wird mit den Erfindern abstimmen, ob die Erfindung stattdessen anderen Firmen angeboten wird.

moderiert ipal den Prozess, wenn Protokolle oder Basismaterialien aus Ihrem Labor an den Verwertungspartner transferiert werden müssen. ipal überbrückt eventuelle Kulturunterschiede zwischen Forschung und Wirtschaft. So erhalten alle Seiten die benötigte Information, um ihren Anteil zum gemeinsamen Ziel zu leisten: Die Umsetzung bzw. die Markteinführung Ihrer Erfindung.

#### TRANSPARENTE VERGÜTUNG

Die Firmen zahlen alle Summen aus Verwertungsvereinbarungen bzgl. einer Erfindung direkt an ipal. Von jeder eingegangenen Summe leitet ipal 30% als Erfindervergütung an die Forschungseinrichtungen weiter. Die Forschungseinrichtung wiederum zahlt diese Gewinnanteile im Rahmen der Lohnzahlungen an die Erfinder gemäß den Erfinderanteilen aus. ipal sendet Ihnen als Erfinder jedoch auch direkt eine Abrechnung der Erfindervergütung. So ist der Prozess für die Wissenschaftler transparent und nachvollziehbar. Von der verbleibenden Summe müssen die externen Kosten (wie z.B. Patentierungskosten, externe Recherchen) beglichen werden, die von ipal vorfinanziert wurden. Ein Kooperationsvertrag zwischen ipal und Ihrer Forschungseinrichtung regelt die Verteilung des verbleibenden »Nettobetrages«.

#### WAS PASSIERT BEI VERTRAGSABBRUCH?

Üblicherweise laufen Lizenzverträge für die Dauer der Schutzrechte (d.h. bis zu 20 Jahre). Der Verwertungsvertrag kann jedoch auch aus einem »wichtigen Grund« gekündigt werden. ipal sorgt dafür, dass der Verwertungsvertrag entsprechend klare Regelungen über Kündigungen enthält, um beide Seiten abzusichern. Sollte die Firma mit Ihrer Erfindung nicht die erwarteten und vereinbarten Ergebnisse erzielen können, darf sie aus dem Vertrag aussteigen. ipal überprüft, ob die Firma sich

dabei ausreichend um eine Umsetzung bemüht hat. Andererseits kann ipal den Lizenzvertrag kündigen, wenn das Unternehmen die vereinbarten Zahlungen oder Ausführungsverpflichtungen nicht leistet oder bestimmte Umsatzziele nicht erreicht. In diesem Fall kann ipal erneut die Suche nach einem Verwertungspartner und handelt neue Verträge aus.

#### VERWERTUNGSÜBERWACHUNG

##### ✓ WISSENSCHAFTLICHE PROTOKOLLE

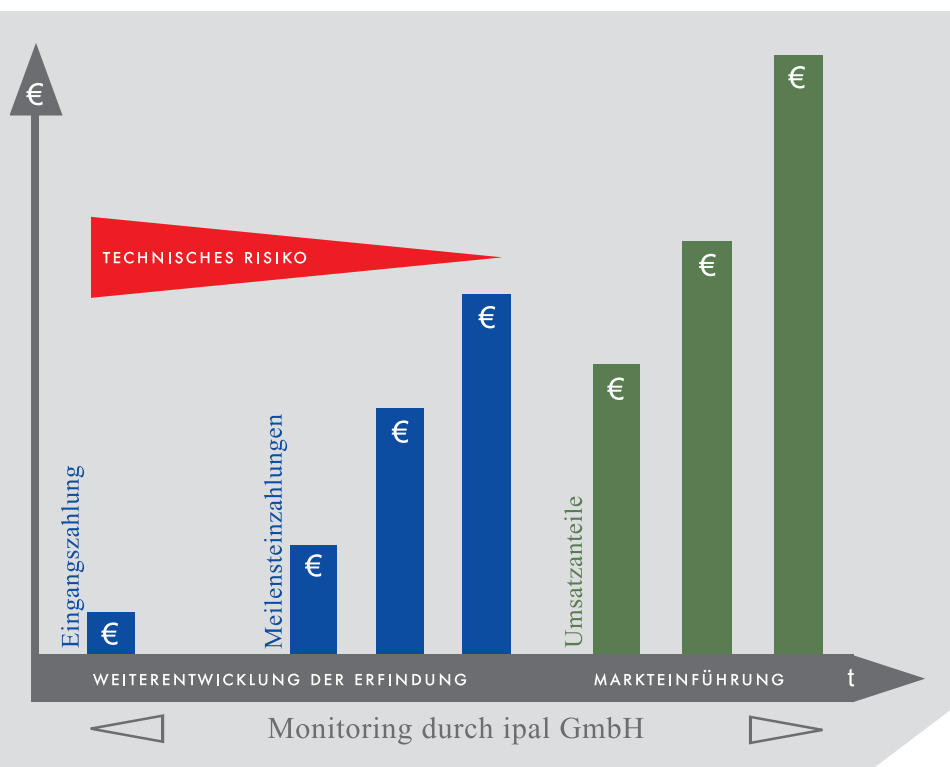
Ich sende die Protokolle für die Verwertungspartner an ipal, welche diese ergänzt und an den Verwertungspartner weiterleitet.

##### ✓ MATERIALTRANSFER

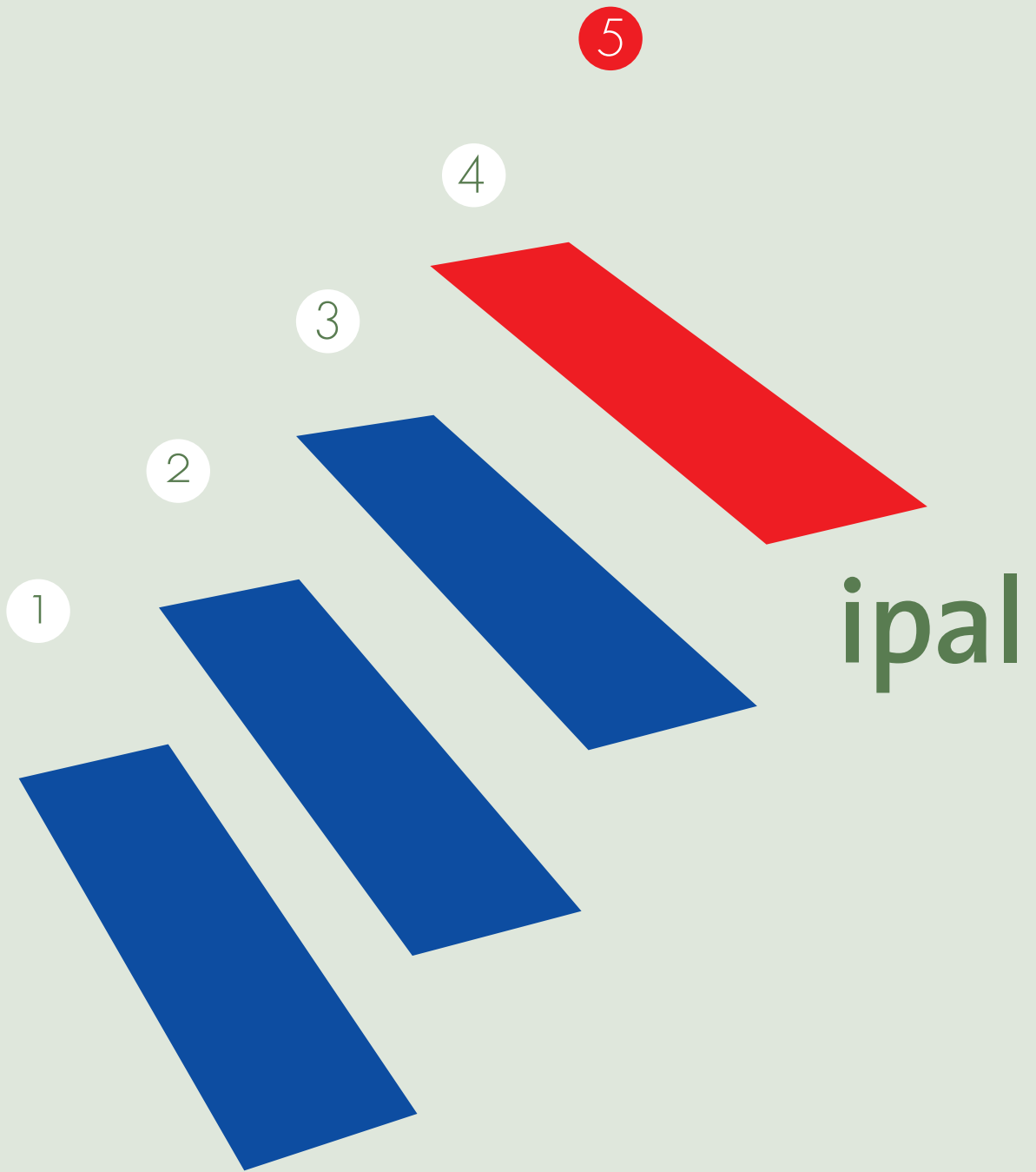
Den Transfer von Materialien an den Verwertungspartner stimme ich mit ipal ab.

##### ✓ STAND DER ENTWICKLUNG:

Ich kann mich jederzeit bei meinem Ansprechpartner bei der ipal über den Stand der Produktentwicklung bzw. des Verwertungsprozesses erkundigen.



Modellablauf einer Verwertungsvereinbarung.



## 5.1 IHR PARTNER IN ALLEN PHASEN DER VERWERTUNG

### MAKLER IHRER FORSCHUNGSLEISTUNG

ipal wurde im Oktober 2001 von der Investitionsbank Berlin (IBB) und fünf Berliner Hochschulen mit dem Ziel gegründet, die Verwertung der Forschungsergebnisse aus den Berliner Hochschulen zu verbessern und hieraus Gewinne für alle Beteiligten zu erzielen. Im gesamten Verwertungsprozess berücksichtigt ipal Ihre Interessen als Erfinder und steht Ihnen als Partner zur Seite. Allen beteiligten Parteien bietet ipal ein sicheres Fundament für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. ipal moderiert den Interessensausgleich und Informationsaustausch zwischen Erfindern, Forschungseinrichtungen, Patentanwälten, Juristen und Unternehmen. Darüber hinaus vermittelt ipal zwischen den verschiedenen Kulturen und Denkweisen und sorgt für einen partnerschaftlichen Verwertungsprozess. ipal betreibt zur Zeit exklusiv das Intellectual Property (IP) Asset Management für die folgenden Forschungseinrichtungen:

- Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Deutsches Herzzentrum Berlin
- Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
- Freie Universität Berlin
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Paul-Ehrlich-Institut
- Robert-Koch-Institut
- Technische Fachhochschule Berlin
- Technische Universität Berlin

ipal stellt den Hochschulen und ihren Erfindern ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für die professionelle Verwertung ihrer Erfindungen bereit.

### INTERNATIONALES BERATER-NETZWERK

Um interdisziplinär erfolgreich zu sein, sind Mitarbeiter mit entsprechend weitgefächerten Kompetenzen unentbehrlich: Geschäftsführer und Projektmanager der ipal verfügen über eine

#### WER IST IPAL?

ipal ist eine gewinnorientierte GmbH. Anteile an der ipal halten die drei Berliner Universitäten und zwei technisch orientierten Fachhochschulen sowie die Investitionsbank Berlin (IBB).

#### WIE BEWERTET IPAL ERFINDUNGEN?

Die Projektmanager und Geschäftsführer haben eine naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung mit Forschungserfahrung und Berufserfahrungen in der Industrie und Innovationsberatung erworben. Die Bewertung der Erfindung ist ein Abwägungsprozess zwischen den zu erwartenden Entwicklungsrisiken und den Gewinnen.

#### WELCHE KOMPETENZEN HAT IPAL IN DER VERWERTUNG?

Das Know-how zum Patent- und Lizenzrecht wird kontinuierlich erweitert und das Netzwerk mit persönlichen Kontakten stetig erweitert.

#### WIE FINANZIERT IPAL DIE PATENTVERWERTUNG VOR?

ipal kann die Kosten für die Patentverwertung durch Förderungen seitens des BMBF und durch einen langfristigen Kredit der IBB vorfinanzieren. ipal erhält keine Grundfinanzierung seitens der Hochschulen oder durch den Berliner Landeshaushalt.

#### WAS SIND DIE DIENSTLEISTUNGEN DER IPAL?

ipal bietet für die Patentverwertung ein Komplettpaket an: Ein Projektmanager der ipal führt Ihre Erfindung durch den ganzen Prozess der Bewertung, Koordination der Patentierung, Verwertungsvereinbarung sowie Überwachung der Verwertungsverträge.

#### WIE ERHALTE ICH INFORMATIONEN DARÜBER, WAS MIT MEINER ERFINDUNG PASSIERT?

ipal und Ihr Erfinderberater halten Sie während des ganzen Prozesses über den Patentierungs- und Verwertungsfortschritte informiert. Transparenz ist für ipal selbstverständlich.

- ▶ **Weitere Informationen:**  
<http://www.ipal.de>
- ▶ **Veranstaltungen der ipal:**  
auf <http://www.ipal.de> unter »Events«
- ▶ **Mit dem ipal-Newsletter**  
über die neuesten Entwicklungen und Ereignisse im Bereich Technologietransfer sind Sie automatisch auf dem Laufenden:  
bestellen Sie den ipal-Newsletter online unter [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de)
- ▶ **Firmenbroschüre:**  
unter [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de) anfordern
- ▶ **Referenzen:**  
unter Presse auf <http://www.ipal.de>

naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung mit Forschungserfahrung. Neben langjährigen Tätigkeiten in Technologieunternehmen und Beratung haben sie Know-how in Lizenzierungen, Technologiebewertung, Unternehmensberatung und Projektfinanzierung gewonnen. Ihnen steht ein international renommiertes Berater-Netzwerk von Forschern und Patentanwälten zur Seite, das ständig wächst: Vertriebspartner in den USA, in Japan, Taiwan und im Nahen Osten weisen ipal ständig auf interessierte Unternehmen für Ihre Erfindung hin.

#### STRATEGISCHE SCHUTZRECHTPOLITIK

Ihre Erfindung entfaltet erst dann den vollen wirtschaftlichen Wert, wenn Sie im Besitz der optimalen Schutzrechte sind. ipal bietet alle Dienstleistungen für einen umfassenden Patentschutz. Gemeinsam mit Patentanwälten übernimmt ipal die aufwändige Patentanmeldung und steht Ihnen bei Patentstreitigkeiten zur Seite.

#### AM LÄNGEREN HEBEL

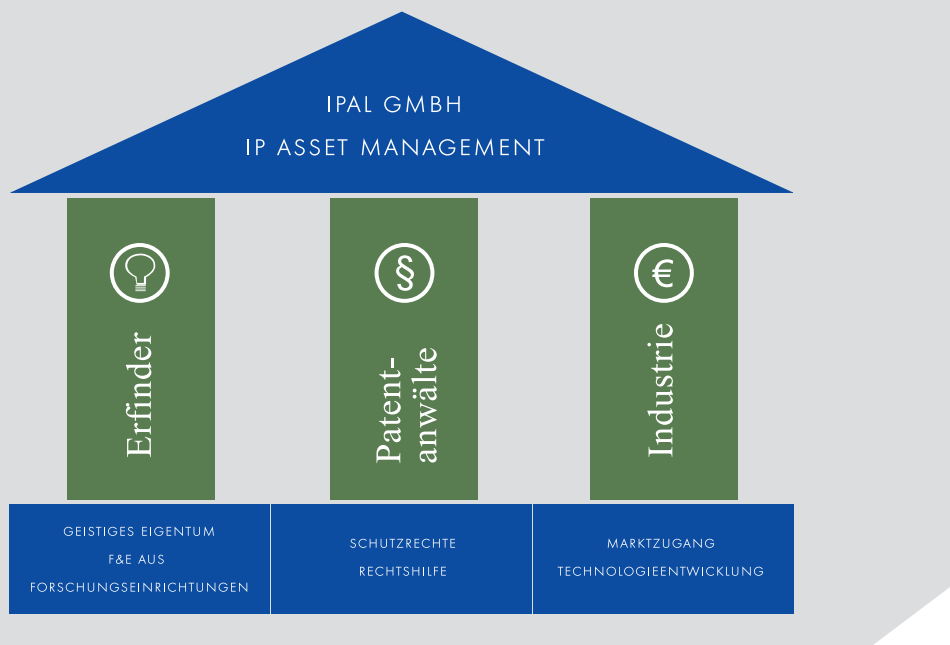
Unternehmer, die ipal kontaktieren, wissen: Strategische Schutzrechtspolitik ist der wichtigste Produktionsfaktor. Dabei müssen sie Chancen, Risiken und Kosten in zunehmend komplexen Zusammenhängen abwägen. Kauf, Verkauf und Bewertung von Intellectual Property (IP) werden so anspruchsvoll, dass Firmen sich zunehmend auf Expertenmeinungen stützen. ipal analysiert die Risiken und minimiert die Kosten für die Unternehmen. Daher genießt Ihre Erfindung im Ideen- und Patentportfolio der ipal ein großes Vertrauen. Mit ipal sitzen Sie am längeren Hebel.

## RECHTSSICHERHEIT BEI KOOPERATIONSVERTRÄGEN

Sind Sie eigentlich abgesichert, wenn im Rahmen eines aktuellen Kooperationsvertrags Erfindungen entstehen? Gegenüber den großen Rechtsabteilungen von Unternehmen kommen Wissenschaftler oft ins Hintertreffen. Unterschiedliche Sprach- und Arbeitsgewohnheiten sorgen außerdem manchmal für unangenehme Überraschungen, wenn die Früchte des Erfolgs geteilt werden sollen. Aus diesem Grund ist ipal Initiator und Koordinator des Berliner Vertrages: Modulare Vertragsbausteine können von Ihnen individuell zusammengestellt werden. Darüber hinaus hat ipal Expertise in der Verhandlung von Kooperationsverträgen gesammelt und bietet diese zu Ihrer Unterstützung an.

### ✓ ERFINDUNGSMELDUNG

Bei Fragen zu Patentierung und Lizenzierung wende ich mich an die Erfinderberater meiner Forschungseinrichtung oder direkt an ipal unter [www.ipal.de](http://www.ipal.de) unter Leistung für Hochschulwissenschaftler



ipal bildet die Schnittstelle zwischen allen Beteiligten im Patentverwertungsprozess.

## GLOSSAR

STICHWORT	DEFINITION	KAPITEL
Arbeitnehmer-erfindergesetz	Im Jahre 1957 verabschiedetes Gesetz zur Regelung der Rechte und Pflichten seitens Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Behandlung von Erfindungen durch den Arbeitnehmer	1.1
Berliner Vertrag	Entwürfe für Vertragsbausteine zu Kooperationen oder Auftragsforschung zwischen Industrie und Hochschulen	1.2
Erfindergemeinschaft	Gemeinschaft aller, die einen intellektuellen bzw. kreativen Beitrag an der Erfindung geleistet haben; kein Erfinder ist, wer vorgegebene Aufgaben oder Protokolle lediglich ausgeführt hat oder nur Material geliefert hat	1.1
Erfinderische Tätigkeit	Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem »Stand der Technik« ergibt	2.1
Erfindungsexposé	ipal stellt in einem Exposé die charakteristischen Merkmale, Vorzüge und Perspektiven Ihrer Erfindung dar. Den Firmenvetretern wird dadurch erleichtert, die Erfindung schnell zu erfassen und eine Entscheidung zu treffen	3.1
Geheimhaltungsvereinbarungen	Werden Informationen zur Erfindung an Personen transferiert, mit denen eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde, so wird damit die Patentfähigkeit nicht gefährdet	2.1
Intellectual Property (IP) Asset Management	Das Management und die Verwertung der geistigen Eigentümer einer Forschungseinrichtung oder eines Unternehmens	5
Material Transfer Agreement	Vereinbarung zwischen Materiallieferant und -empfänger zur Regelung der Vergütung, Rechte und Pflichten beim Transfer von Prototypen, Materialien wie Zellen oder Substanzen sowie Forschungswerkzeugen	1.2
Neuheit	Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum »Stand der Technik« gehört	2.1
Optionsvertrag	Eine Option gewährt dem Optionsnehmer das Recht in einem definierten Zeitraum eine Lizenz zu erwerben.	3.1
Patentfähige Erfindung	Eine Erfindung ist patentfähig, wenn sie neu, erfinderisch und gewerblich nutzbar ist	2.1
Patentschädliche Vorveröffentlichung	In Europa und vielen anderen Ländern ist eine Erfindung nicht mehr patentfähig, wenn sie vor der Einreichung der Patentanmeldung veröffentlicht wurde	2.1
»Stand der Technik«	Alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist	2.1
Strategische Schutzrechtspolitik	Sorge für einen ausgewogenen, dem Wert der Technologie angepassten Rechtsschutz	5
Term Sheet	Angebot für die Konditionen eines Lizenzvertrages	3.2
Vertragsüberwachung	Nach Abschluss eines Lizenzvertrages muss kontinuierlich überwacht werden, ob alle einzelnen Verabredungen eingehalten werden	4
Verwertungsstrategien für Erfindungen	Verkauf, Lizenz, Ausgründung	3.1

IMPRESSUM

Anschrift der Redaktion:

ipal GmbH

Dr. Petra Düx

Bundesallee 171

10715 Berlin

Tel.: +49-30- 21 25 48 20

Fax.: +49-30- 21 25 48 22

E-Mail: [info@ipal.de](mailto:info@ipal.de)

Internet: [www.ipal.de](http://www.ipal.de)

Redaktion:

Susanne Langer

simply pr+marketing

Satz/Gestaltung:

mediendesign : kai royer

Belichtung und Druck:

Druckhaus vierC GmbH

