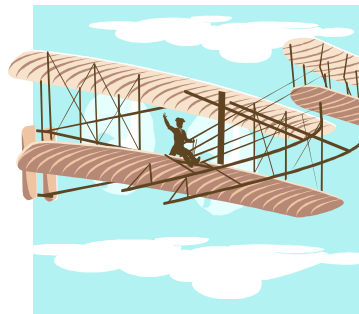
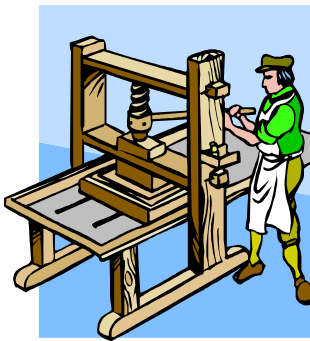


40

STANDARDANFRAGEN ZUM SCHUTZ UND ZUR VERWERTUNG VON ERFINDUNGEN



www.EnterpriseEuropeNetwork.at

Inhaltsverzeichnis

- 1) Welche Erfindungen kann ich schützen lassen?
- 2) Was für Arten von Schutzrechten gibt es?
- 3) Warum soll ich meine Erfindung schützen lassen?
- 4) Wann ist es besser, eine Erfindung nicht schützen zu lassen?
- 5) Wie kann ich herausfinden, ob meine Erfindung bereits geschützt ist?
- 6) Welchen Zusatznutzen habe ich von einer Patentrecherche?
- 7) Lassen sich durch die Patentliteratur auch Trends ermitteln?
- 8) Was ist ein Patent und was ist patentfähig, bzw. was ist nicht patentfähig?
- 9) Was ist ein Gebrauchsmuster?
- 10) Ist es möglich, für eine Erfindung zugleich ein Patent und ein Gebrauchsmuster zu erlangen?
- 11) Wie wird ein Patent oder Gebrauchsmuster in Österreich angemeldet?
- 12) Was kostet ein österreichisches Patent oder Gebrauchsmuster?
- 13) Wo wird einem bei der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geholfen?
- 14) Wie kann ich bestehende Schutzrechte umgehen?
- 15) Was sind die Kriterien für eine Auslandsanmeldung?
- 16) Wie wird ein Patent oder Gebrauchsmuster im Ausland angemeldet und mit welchen Kosten ist zu rechnen?
- 17) Unterscheidet sich das Patentrecht in den einzelnen Staaten?
- 18) Wie schützt man Software?
- 19) Was ist ein Geschmacksmuster und was kostet es?
- 20) Was ist bei der Auslandsanmeldung von Geschmacksmustern zu berücksichtigen?
- 21) Was ist eine Marke?
- 22) Was ist dem Markenschutz nicht zugänglich?
- 23) Wer darf in Österreich eine Marke anmelden?
- 24) Wie wird eine Marke in Österreich angemeldet und was kostet sie?
- 25) Welche Möglichkeiten des Markenschutzes gibt es im Ausland?
- 26) Was ist bei der Auslandsanmeldung von Marken zu berücksichtigen?
- 27) Was sind Herkunftsangaben?
- 28) Was versteht man unter Halbleiterschutz?
- 29) Was versteht man unter Sortenschutz?
- 30) Was regelt das Urheberrecht?
- 31) Wie kann ich meine Erfindung vermarkten?
- 32) Welche Arten der Lizenzen gibt es?
- 33) Wie muß ich vorgehen, um meine Erfindung zu lizenzieren?
- 34) Darf ich eine Erfindung, die ich im Rahmen eines Dienstverhältnisses gemacht habe, privat verwerten?
- 35) Wo finde ich Lizenznehmer?
- 36) Wo kann ich mir bei Lizenzaktivitäten helfen lassen?
- 37) In welchem Bereich können die Lizenzgebühren liegen und was kann ich sonst im Rahmen eines Lizenzvertrages verrechnen?
- 38) Welche steuerlichen Vorteile kann ich bei Lizenzeinnahmen geltend machen?
- 39) Über welchen Zeitraum kann ich meine Erfindung lizenzieren?
- 40) Was muß ich bei Lizenzverträgen berücksichtigen und wo kann ich mir helfen lassen?

Vorwort und Kundenhinweis betreffend den Haftungsausschluss für Schäden aufgrund von Beratungsleistungen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der verschärfte globale Wettbewerb zwingt die Unternehmen immer schneller immer komplexere Innovationen zu realisieren, um am Markt zu überleben.

Die heimische Wirtschaft besteht zum überwiegenden Teil aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Gerade für diese Betriebe wird es ständig schwieriger, im Alleingang neue Produkte/Verfahren zu realisieren und am Markt durchzusetzen.

Durch die Kooperation mit in- und ausländischen Partnern können diverse Hürden erfolgreich gemeistert und Gewinne/Marktanteile verwirklicht werden.

Dazu muss sich das betreffende Unternehmen bereits am Beginn des Innovationsprozesses mit Fragen zum Schutz und zur Verwertung von Erfindungen auseinandersetzen.

Das Enterprise Europe Network wurde von der EU-Kommission initiiert und begann seine Tätigkeit am 1.1.2008. Die Verschmelzung der früheren "Euro Info Centre" und der "Innovation Relay Centres" in ein Netzwerk schafft einen einheitlichen Ansprechpartner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aber auch F&E-Einrichtungen in allen EU-Angelegenheiten.

Das Enterprise Europe Network ist Anlaufstelle für alle EU-unternehmensrelevanten Fragen mit folgenden Schwerpunkten:

EU-Rechts- und Förderinformationen

Einbringen von KMU-Feedback bei der EU-Kommission

Anbahnung von Kooperationen auf Wirtschafts- und Technologieebene

Veranstaltungen zu EU-Themen

Ziel des Enterprise Europe Network ist es, besonders kleinen und mittleren Unternehmen bei der Entwicklung ihres Innovationspotenzials zu helfen und ihnen die Politik der Europäischen Kommission näher zu bringen. Alle geschäftsorientierten Beratungsstellen in Europa werden in diesem Netzwerk gebündelt.

Im grenzüberschreitenden Technologietransfer spielt natürlich die Frage, wie ich meine Technologie schützen kann, eine wichtige Rolle. Dieses Dokument basiert auf einer Zusammenstellung des IRC Austria, das durch die Schutzrechtsexperten

Herrn Ing. Egon Kratochvil (Kratochvil Consulting KEG, www.consulting.kratochvil.at)

Herrn DI Harald Nemeč (Kopecky & Schwarz, www.kopas.at)

überarbeitet worden ist. Die Aktualisierung der angegebenen Preise und Links wurde durch den Schutzrechtsexperten **Herrn Dr. Udo Gennari** (CATT Innovation Management, www.catt.at) vorgenommen

Dieser Leitfaden soll einen ersten Überblick über diese Thematik geben und zeigt in den einzelnen Bereichen auf, wer wie weiterhelfen kann.

*Dessen ungeachtet übernimmt das EEN Netzwerk mit seinen Partnerorganisationen **keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten Auskünfte**. Das EEN ist weder verantwortlich noch haftbar für Schäden, die auf Beratungsleistungen zurückzuführen sind.*

Es wird darauf hingewiesen, dass die erteilten Auskünfte lediglich vorläufiger Natur sind und der Auskunftssuchende/Beratene sich mit den zuständigen Behörden und Organisationen, sowie Rechts- und Patentanwälten für eingehende Auskünfte oder eine Beratung zu laufenden Angelegenheiten in Verbindung setzen sollte.

Wien, im September 2003

Aktualisiert im April 2008

40 Standardanfragen zum Geistigen Eigentum

1) Welche Erfindungen kann ich schützen lassen?

Die Möglichkeiten eines Schutzes für die ausschließliche Nutzung seiner Erfindung besteht für:

- ⇒ ein Produkt
- ⇒ das Verfahren zur Herstellung eines Produktes
- ⇒ eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens und
- ⇒ eine artfremde Verwendung

2) Welche Arten von Schutzrechten gibt es?

Es gibt **folgende Schutzrechtsarten**:

- Patente,
- Gebrauchsmuster,
- Geschmacksmuster (Designschutz),
- Marken,
- Halbleiterschutz,
- Sortenschutz,
- Urheberrecht.

3) Warum soll ich meine Erfindung schützen lassen?

Wer seine Erfindung schützen läßt, erhält für einen beschränkten Zeitraum das ausschließliche Recht, jedem Dritten zu verbieten, den Gegenstand der Erfindung ohne seine Zustimmung zu gebrauchen, herzustellen, zum Verkauf anzubieten oder sonstwie zu vermarkten.

Wenn man mit einem mehr oder weniger großen Aufwand eine Erfindung gemacht hat, soll man auch die Möglichkeit haben, aus ihr einen Nutzen zu ziehen.

Eine Nutzung kann dadurch erfolgen, dass:

- man ausschließlich erfindungsgemäße Produkte herstellen und verkaufen darf und dadurch einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hat,
- man das Schutzrecht an eine Firma in Lizenz vergibt und Lizenzeinnahmen lukriert.

Als Inhaber eines Patentes darf man den patentierten Gegenstand ohne zusätzlichen Befähigungsnachweis herstellen. D.h., man darf beispielsweise als Kaufmann ein bestimmtes Gerät herstellen, für das man normalerweise die Meisterprüfung für das Schlossergewerbe haben müsste.

4) Wann ist es besser, eine Erfindung nicht schützen zu lassen?

Generell gilt, daß Erfindungen, die am fertigen Produkt nicht feststellbar sind, z.B. ein bestimmtes Herstellungsverfahren, nicht patentiert werden sollen, da einem Eingreifer ein Patenteingriff nicht nachgewiesen werden kann.

Zu bedenken ist, dass jedes Patent auch eine Veröffentlichung von Know-how darstellt, das von der Konkurrenz nach Erlöschen des Patents genutzt werden kann. Außerdem geben Patente der Konkurrenz Informationen, die deren Entwicklungen beschleunigen könnten. Weiters gibt man Informationen über die Entwicklungsschwerpunkte im eigenen Betrieb.

Allerdings gilt auch der Grundsatz, daß es oft viel aufwendiger ist, sich gegen ein Patent der Konkurrenz verteidigen zu müssen, als selbst ein Patent zu erwirken.

Das Prüfverfahren eines Österreichischen Patentbesitzes von der Anmeldung bis zur Auslegung kann 2 bis 3 Jahre dauern. Bei kurzlebigen Produkten, z.B. bestimmten Moderichtungen unterworfenen Erfindungen oder Erfindungen, bei denen man mit einer kurzzeitigen Marktsättigung rechnen muß, sollte weiters auch überlegt werden, ob überhaupt ein Patent angemeldet werden soll, da die Erfindung bei der Patenterteilung unter Umständen schon wieder überholt ist.

In manchen Fällen wäre hier eine Anmeldung zum Gebrauchsmuster (GM) zu überlegen. GM werden in einem vereinfachten Verfahren registriert und sind auch für Erfindungen mit kurzen Produktzyklen interessant, da ein rascher Schutz (beim „beschleunigten Verfahren“ innerhalb von 2-3 Monaten) erreicht werden kann.

5) Wie kann ich herausfinden, ob meine Erfindung bereits geschützt ist?

Ob eine Erfindung bereits geschützt oder durch eine Vorveröffentlichung bekannt geworden ist, können Sie herausfinden, indem Sie eine Recherche in der Patent- und Fachliteratur durchführen oder bei höheren Anforderungen an das Ergebnis durch Experten durchführen lassen.

Patentrecherchen können in der Bibliothek des Patentamtes und Fachliteratur-Recherchen in einer technischen Fachbibliothek durchgeführt werden.

Auch über das Internet gibt es Datenbanken, die kostenlos zugänglich sind. So ist es zum Beispiel möglich, die esp@cenet Patentdatenbanken zu nutzen. esp@cenet ist eine Dienstleistung, die das Europäische Patentamt zusammen mit den nationalen Patentämtern der Mitgliedsstaaten zur Verfügung stellt. Die Recherche in diesen umfassenden Datenbanken (ca. 56 Mio. Schriften mit einem wöchentlichen Zuwachs von ca. 20.000 neuen Patenten!) ist im Laufe der letzten Jahre erleichtert worden und eignet sich inzwischen nach entsprechender Einführung und Übung auch für eigene orientierende Patentrecherchen.

Internet-Adresse: http://ep.espacenet.com/?locale=de_EP

Wesentlich komfortabler und schneller kann die Recherche in internationalen Wissensdatenbanken durchgeführt werden. Hier wird eine Vielzahl von Patent- und Literaturdatenbanken angeboten. Das Informationsangebot ist hier wesentlich umfangreicher, als im gesamten frei zugänglichen Internet. Voraussetzung ist allerdings ein Vertrag für den Zugang zu diesen Systemen und die Kenntnis der Suchsprachen.

Mit einer solchen Recherche sollten daher Patentämter oder Rechercheure beauftragt werden.

Österreichisches Patentamt

Dresdner Straße 87

1200 Wien

Postfach 95

Tel.: (01) 534 24-0

Fax: (01) 534 24-535

www.patentamt.at

Das Patentamt bietet:

- Eine Recherche zum Stand der Technik zum Preis von € 200,--

Es genügt eine möglichst exakte Beschreibung der Erfindung. Geliefert wird eine Liste der gefundenen neuheitsschädlichen Dokumente (das sind druckschriftliche Veröffentlichungen, die zeitlich vor dem Anmeldedatum der Erfindung liegen). Die Patent-Dokumente können in der Bibliothek des Patentamtes oder über das Internet beschafft und von einem Patentanwalt interpretiert werden.

- Eine Recherche mit Gutachten zum Preis von € 300,--

Es müssen vorschriftsmäßige Patentansprüche vorgelegt werden. Man erhält eine Beurteilung, ob die Erfindung Aussicht auf Patenterteilung hat.

- Ein Gutachten allein um € 200,--

Voraussetzung ist, dass man Patentansprüche und ein Rechercheergebnis vorlegt. Man erhält die Beurteilung der Patentchancen.

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit einer Expressrecherche um 1320 €, wenn die Ergebnisse innerhalb eines Monats benötigt werden. Falls eine Expressrecherche mit Gutachten gewünscht wird, fallen dafür 1760 € an,

6) Welchen Zusatznutzen habe ich von einer Patentrecherche?

Eine Patentrecherche ermöglicht die Erfassung des weltweiten **Standes der Technik** - das Wissen in einem bestimmten technischen Gebiet, das irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ungefähr 80% des gesamten technischen Wissens (weltweit) befindet sich ausschließlich in Patenten.

Recherchen sollten vor und während des Entwicklungsvorhabens durchgeführt werden, um Parallelentwicklungen, die zeitgleich bei der Konkurrenz erfolgen, zu erfassen und zu berücksichtigen.

Eine Recherche zum Stand der Technik **vor einer Entwicklung** hat insbesondere zum Ziel, das eigene Entwicklungsvorhaben auf bereits bekanntem technischen Wissen aufzubauen und so unnötige Doppelentwicklungen, d.h. Vorhaben, die die Entwicklung bereits bekannter Innovationen zum Gegenstand haben, zu vermeiden. Hierdurch, so schätzt die Europäische Kommission, könnten von der Industrie in Europa alljährlich mehrere Milliarden EURO unnötiger Entwicklungskosten eingespart werden.

Ca. 40% aller beim Europäischen Patentamt eingereichten Anmeldungen werden wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

Aber auch **während einer Entwicklung** sind regelmäßig Recherchen durchzuführen, um die während dieser Phase erscheinenden einschlägigen Patente zu erfassen und zu berücksichtigen.

Dies zeigt, daß die Informationen, die sich aus einer Recherche in der Patentliteratur und anderen Fachliteraturquellen ergeben, sehr wichtig für das Unternehmen sein können. Deshalb kann es sich lohnen, einen sogenannten **Überwachungsdienst** auf einer Monats- oder Quartalsbasis einzurichten, um sich über Entwicklungen in technischen Gebieten und sich über die Patentaktivität der Konkurrenz auf dem Laufenden zu halten. Dabei kann ein bestimmtes Rechercheprofil erstellt werden, das zum Beispiel auf ein bestimmtes technisches Gebiet und/oder eine bestimmte Firmengruppe ausgerichtet ist.

7) Lassen sich durch die Patentliteratur auch Trends ermitteln?

Durch eine Patentrecherche lassen sich aber auch **Marktentwicklungen** und das **Verhalten der Konkurrenz** abschätzen.

Diese Art von Recherchen nennt man Trendanalysen. Die Analysen basieren auf den Tatsachen dass:

- Ein Patent die aktuellste technische Information darstellt. Wenn in einer Erfindung realistisch die Lösung eines technischen Problems gesehen wird, meldet man ein Patent bereits vor der Realisierung der Erfindung an, um sich rechtzeitig den Schutz zu sichern.
- Ein Patent darf immer nur eine Grundidee enthalten
- Die Patente sind weltweit nach der sehr detaillierten Internationalen Patentklassifikation (IPC) klassifiziert, wodurch die Analyse nach Fachgebiet sehr erleichtert wird.
- Patente werden in vielen Ländern exakt nach 18 Monaten veröffentlicht (Offenlegungsschrift), wodurch exakte zeitliche Analysen möglich sind.
- Aufgrund der hohen Patentkosten wird sehr genau überlegt, dass nur solche Erfindungen angemeldet werden, die eine reale gewerbliche Nutzung erwarten lassen.
- Solche Überlegungen sind auch die Grundlage für die Entscheidung, in welchen Ländern die Erfindung noch angemeldet werden soll.

Durch eine Trendanalyse können beispielsweise folgende Probleme untersucht werden:

- Durch eine **Anmeldefrequenz-Analyse** kann man feststellen, wie für ein bestimmtes Fachgebiet von den einschlägigen Unternehmen die zukünftigen Marktchancen gesehen werden.
- Durch eine **Patentinhaber-Analyse** stellt man fest, von welchen Firmen man in Zukunft in einem bestimmten Fachgebiet die meisten Impulse erwarten kann und welche Firmen voraussichtlich Marktführer sein werden.
- Durch eine **Länderanalyse** wird festgestellt, in welchen Ländern für die Erfindung die meisten Marktchancen gesehen werden.
- Durch die **Analyse der technischen Details** wird untersucht, in welchen Abschnitten eines Produktes oder Verfahrens durch Veränderung am leichtesten eine Verbesserung des Gesamtproduktes oder -verfahrens erreicht werden kann.

Literatur zu Trendanalysen:

Schriftenreihe des Wirtschaftsförderungsinstitutes Nr. 286

Egon Kratochvil - "Von der Erfindung zum Patent vom Patent zur Verwertung" S. 93 ff.

8) Was ist ein Patent und was ist patentfähig, bzw. was ist nicht patentfähig?

Durch ein Patent können technische Erfindungen geschützt werden.

Die Erfindungen müssen neu sein, d.h. sie dürfen vor dem Anmeldezeitpunkt noch nicht in einer Druckschrift beschrieben worden sein und/oder offenkundig benutzt, öffentlich zur Schau gestellt oder vorgeführt worden sein. Des weiteren müssen sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, die sich vom herkömmlichen Stand der Technik deutlich unterscheidet, und sie müssen gewerblich anwendbar sein.

Durch ein Patent schützbar ist:

- ⇒ ein Produkt
- ⇒ das Verfahren zur Herstellung eines Produktes
- ⇒ eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens und
- ⇒ eine artfremde Verwendung

Nicht patentfähig sind u.a.:

- Entwicklungen, sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden,
- Ästhetische Formschöpfungen¹,
- Programme für die Datenverarbeitungsanlagen,
- Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen würde,
- Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung von Menschen,
- Diagnoseverfahren an Menschen,
- Pflanzensorten² und Tierrassen.

9) Was ist ein Gebrauchsmuster (GM)?

Es wird auch als das „kleine Patent“ bezeichnet und ist eine Schutzmöglichkeit für technische Entwicklungen, die nicht den für eine Patentierung erforderlichen Erfindungsgehalt aufweisen. Es können auch Programmierlogiken, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegen, geschützt werden. Es sind auch Verfahren und chemische Stoffe dem GM-Schutz zugänglich.

In Österreich gibt es für GM eine **6-monatige Neuheitsschonfrist**. Dadurch ist es möglich, auch ein GM anzumelden, wenn der Gebrauchsmustergegenstand innerhalb der vorhergehenden 6 Monate vom Erfinder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. (Vorsicht: diese Neuheitsschonfrist besteht nur für Österreich. Vorveröffentlichungen können für ausländische Patent- oder GM-Anmeldungen neuheitsschädlich sein!)

Im Gegensatz zum Patent, dessen maximale Schutzdauer 20 Jahre beträgt, besteht für das Gebrauchsmuster eine maximale Schutzmöglichkeit von **10 Jahren**.

10) Ist es möglich, für eine Erfindung zugleich ein Patent und ein Gebrauchsmuster zu erlangen?

Ja. In Österreich besteht kein Doppelschutzverbot, daher ist es möglich, sowohl ein Patent als auch ein GM für dieselbe Erfindung zu beantragen. Damit hat der Erfinder die Gelegenheit, die Zeit bis zur Erteilung eines Patentbescheides durch den rascheren Gebrauchsmusterschutz zu überbrücken.

Diese Regelung gilt nicht in allen Ländern. Auskunft gibt ein Patentanwalt.

Zwischen der Anmeldung und der Erteilung kann eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung und umgekehrt umgewandelt werden.

¹ Bei ästhetischen Formschöpfungen ist eine Anmeldung zum Geschmacksmuster möglich.

² Pflanzensorten können unter gewissen Voraussetzungen Schutz aufgrund des Pflanzen- und Sortenschutzes bekommen.

11) Wie wird ein Patent oder Gebrauchsmuster in Österreich angemeldet?

Österreichische Staatsbürger und österreichische Unternehmen können ein Patent oder ein Gebrauchsmuster auch ohne Patentanwalt anmelden. Für Ausländer besteht Anwaltszwang. Insbesondere die Abfassung der für den Schutzzumfang maßgebenden Patent- oder Schutzansprüche erfordert große Erfahrung und die Patentzeichnungen unterliegen eigenen Vorschriften. Daher ist bei komplizierteren Erfindungen die Beauftragung eines Patentanwaltes mit der Anmeldung zu empfehlen.

VORSICHT: Es gibt immer wieder Angebote von privaten Organisation, gegen Zahlung einer oft hohen Gebühr ein Patent „zu registrieren“. Patente können aber nur von dafür vorgesehenen staatlichen Organisationen (Patentämtern) erteilt werden. Daher keinesfalls auf ein solches Angebot einer privaten Organisation eingehen!

Das Patent-Anmeldeverfahren

Die Patent-Anmeldeunterlagen werden beim Österreichischen Patentamt eingereicht. Es erfolgt ein schriftlicher Dialog mit dem Patentamt. Dieses stellt Vorbescheide aus, in denen Mängel hinsichtlich möglicher formaler Fehler und neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen aufgezeigt werden. Zu diesen Vorbescheiden kann man sich innerhalb einer vorgeschriebenen Frist äußern. Diese Phase kann 2 - 3 Jahre dauern. Dann erfolgt bei positivem Verfahren eine Auslegung der Anmeldeschrift für 4 Monate (im Patentamt kann die geprüfte Schrift eingesehen werden). Gibt es keinen Einspruch, wird das Patent erteilt. Nach Erteilung kann ein Patent in Form eines Nichtigkeitsverfahrens bekämpft werden. Ein Patent läuft max. **20 Jahre** nach Anmeldedatum, wenn die Jahresgebühren (Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patentbesitzes jeweils für ein weiteres Jahr) bezahlt werden.

Das Gebrauchsmuster-Anmeldeverfahren

Ein Gebrauchsmuster sieht inhaltlich fast genau so wie ein Patent aus. Nach der Einreichung beim Österreichischen Patentamt erhält man einen Recherchebericht, der als Hilfe für die Entscheidung dienen soll, in welcher inhaltlichen Form das Gebrauchsmuster veröffentlicht werden soll. Darauf erfolgt die Registrierung, mit der die Gebrauchsmuster-Anmeldung Rechtscharakter erhält. Die Dauer von der Anmeldung eines Gebrauchsmusters bis zu dessen Registrierung beträgt durchschnittlich 10 Monate, beim beschleunigten Verfahren ca. 2 Monate. Ein Gebrauchsmuster läuft max. 10 Jahre nach Anmeldedatum, wenn die Jahresgebühren bezahlt werden.

Sehr hilfreich für Einsteiger sind folgende Broschüren und Bücher:

- 1) **„Von der Erfindung zum Patent – Vom Patent zur Verwertung“**.
Egon Kratochvil; Schriftenreihe 286 des WIFU Österreich, 1996
- 2) **„Wie schütze ich meine Produkte im Ausland?“**
Übersicht über die gewerblichen Schutzrechte der wichtigsten Exportländer“.
Egon Kratochvil, Wirtschaftskammer Österreich, Dezember 1999
- 3) **„Patentwissen leicht gemacht – Wer schützt Daniel Düsentrrieb?“**;
Sonn, Pawloy, Alge.; Wien/Frankfurt: Ueberreuter 2000
- 4) **„Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht“** Einführung und Textsammlung, Guido Kucska, Manz Verlag, Wien

- 5) **„Geistiges Eigentum“ Das österreichische, europäische und internationale Immaterialgüterrecht (Marken-, Muster-, Patent- und Urheberrecht);** Guido Kucsko, Manz-Verlag, Wien
- 6) *Roadmap Geistiges Eigentum Markenrecht /Musterrecht/Patentrecht/Urheberrecht kurz gefasst*, Guido Kucsko, Manz Verlag, Wien

12) Was kostet ein österreichisches Patent oder Gebrauchsmuster?

Gebühren für das Patent

Die Kosten für das Anmeldeverfahren bis zur Erteilung ohne Patentanwalt müssen mit ca. € 420,-- angesetzt werden. Mit Patentanwalt muß man für die Anmeldung mit € 2.500,-- bis 3.500,- - und mit insgesamt ca. € 4.000,-- bis € 5.000,-- für das gesamte Verfahren von der Anmeldung bis zur Erteilung rechnen. Dazu kommen die Jahresgebühren die sich im 1. Jahr auf € 70,-- und im 20. und letzten möglichen Jahr auf € 1400,-- belaufen.

Gebühren für das Gebrauchsmuster

Die Kosten für Anmeldung und Registrierung ohne Patentanwalt liegen bei € 180,--. Die Anmeldungskosten über einen Anwalt liegen in derselben Höhe wie beim Patent. Bei der beschleunigten Registrierung (innerhalb von 2 – 3 Monaten) fallen zusätzliche 50 € an. Die Jahresgebühren liegen bei € 80 im 2. Jahr und bei € 190,-- im 10. und letzten möglichen Jahr.

13) Wo wird einem bei der Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geholfen?

Serviceleistungen und Adresse des Österreichischen Patentamtes:

Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
A-1200 Wien
Postfach 95
Tel.: (01) 534 24-0
e-mail: info@patentamt.at
www.patentamt.at

Einlauf- und Abgangstelle 1. Stock, Zimmer 155
Kostenlose Anmeldeformulare, Infomaterial
Hilfe bei Einreichungen von Anmeldungen

Technische Auskunftsdienst Erdgeschoss, Zimmer 408 Tel.: (01) 534 24 - 390
Kostenlose Hilfe bei technischen Fragen

Juristischer Auskunftsdienst Tel.: (01) 534 24 - 391
Kostenlose Hilfe bei juristischen Fragen

Bibliothek 1. Stock, Zimmer 108
Möglichkeit zur Durchführung von Patentrecherchen
Kopierdienst für Patente

Weitere Informationen:
Merkblatt des Patentamtes "Allgemeine Infos"

Serviceleistungen und Adresse der Österreichischen Patentanwaltskammer:

Österreichische Patentanwaltskammer
Museumsstraße 3
A-1070 Wien
Tel.: (01) 523 43 82
Fax: (01) 523 43 82-15
e-mail: info@oepak.at
www.patentanwalt.at

Hier finden Sie Informationen über eine kostenlose Erstberatung und eine Liste der österreichischen Patentanwälte. Die Patentanwaltskammer übernimmt für mittellose Erfinder die unentgeltliche Vertretung vor dem Patentamt.

Serviceleistungen und Adresse des Österreichischen Patentinhaber- und Erfinderverbandes (ÖPEV)

Österreichischer Patentinhaber- und Erfinderverband (OPEV)
Fernkorngasse 88
A-1100 Wien
office@erfinderverband.at
www.erfinderverband.at

Der Erfinderverband unterstützt Mitglieder vorwiegend bei der:

- Erlangung von Patenten und Gebrauchsmustern (juristisch und technisch)
- Patentrechtliche Betreuung
- Publikmachung von Ideen
- Betreuung auf Erfindermessen
- Beratung beim Marketing
- Unterstützung beim Prototypbau
- Hilfe bei Verwertung

Wissenstransfer über:

- Vorträge
- Workshops
- Seminare
- Veranstaltungen
- Beratung

14) Wie kann ich bestehende Schutzrechte umgehen?

Bestehende Schutzrechte können Sie nur umgehen, wenn sie Ihnen bekannt sind. Hierzu ist zunächst erforderlich, einschlägige Schutzrechte ausfindig zu machen, die Ihrem Produkt oder Ihrem Verfahren ähnlich sind. Dies wird durch Recherchen in Patentdatenbanken, sowie in Patentschriftensammlungen erreicht. Zunächst ist der rechtliche Status der aufgefundenen Schutzrechte, d.h. ob sie noch gelten oder bereits abgelaufen sind, festzustellen. Die aufrechten Schutzrechte müssen anschließend daraufhin analysiert werden, was konkret geschützt wird. Diese Analyse, die von einem Patentanwalt durchgeführt werden sollte, ermöglicht anschließend das Auffinden von Umgehungsmöglichkeiten.

15) Was sind die Kriterien für eine Auslandsanmeldung?

Man sollte generell nur solche Länder wählen, in denen man sich eine gewerbliche Nutzung der Erfindung erwarten kann. Man muss allerdings auch in der Lage sein, in diesen Ländern den Markt soweit zu überwachen, dass man feststellen kann, ob ein Konkurrent widerrechtlich das eigene Schutzrecht nutzt und gegen ihn rechtliche Schritte unternehmen. Weiters muss man finanziell in der Lage sein, Eingreifer im Bedarfsfall zu klagen. Patentstreitigkeiten können sehr langwierig und teuer sein.

16) Wie wird ein Patent oder Gebrauchsmuster im Ausland angemeldet und mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Innerhalb von 12 Monaten nach der österreichischen Anmeldung kann das Patent oder Gebrauchsmuster in fast allen Ländern der Welt angemeldet werden. Dabei kann für diese Auslandsanmeldungen das Anmeldedatum der österreichischen Ursprungsanmeldung beansprucht werden. Die Patente, die auf einer gemeinsamen Erfindung basieren, nennt man Patentfamilie. Man kann die Mitglieder einer solchen durch geeignete Patentdatenbanken leicht zusammenführen, da auf allen Patenten neben den Anmeldedaten auch diese sogenannten Prioritätsdaten aufscheinen.

Danach kann man im Ausland nur noch anmelden, wenn man die Erfindung nicht öffentlich bekannt gemacht hat oder bis eines der Patenfamilien-Mitglieder veröffentlicht wird. Dies kann in einer Reihe von Ländern 18 Monate nach der Anmeldung in Österreich erfolgen. Danach ist im Ausland keine Patentanmeldung mehr möglich.

Für die Auslandsanmeldungen kann man seinen österreichischen Patentanwalt beauftragen, der fallweise seinen Kollegen in dem entsprechenden Land einschaltet.

Nationale Anmeldung

In den meisten Ländern besteht Patentanwaltszwang für Ausländer. Daher muß man für die Anmeldung bis zur Erteilung mit durchschnittlich € 4.000,-/Land rechnen.

Ab 3 Ländern wird das Auslandsanmeldeverfahren billiger wenn man eines der folgenden Verfahren wählt:

Europäisches Patentanmeldeverfahren

Man meldet beim Europäischen Patentamt in München das Patent an und benennt die europäischen Länder in denen man ein Patent haben möchte. Es sind allerdings nicht alle europäischen Länder Mitglied dieses Abkommens. Für die Anmeldung kann man seinen österreichischen Patentanwalt beauftragen.

Die Erteilung eines Europäischen Patentbeschlusses dauert durchschnittlich 44 Monate.

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Eine PCT-Anmeldung ist quasi eine „Reservierung“, in einer großen Anzahl von Ländern weltweit auf Basis zunächst nur eines einzigen Antrages eine Patentanmeldung vornehmen zu können. Man kann sich mit einer PCT-Anmeldung bis zu 30 Monate nach dem Erstanmeldungsdatum „Zeit erkaufen“, bis man den aufwendigen Schritt der Einreichung der nationalen Anmeldungen tätigen muß (Ohne PCT-Anmeldung hat man dafür nur 12 Monate nach dem Erstanmeldungsdatum Zeit).

Zudem bekommt man eine zentrale Formalprüfung und eine zentrale Recherche (Internationaler Recherchenbericht), die einen guten Aufschluß über die Erfolgchancen der Anmeldung gibt

In beiden Fällen (PCT-Anmeldung und Europäisches Patent) unterliegen die erteilten Patente den nationalen Rechten. Die Kosten für diese Verfahren hängen von der Anzahl der Länder ab. Es muß neben den Jahresgebühren auch mit Übersetzungskosten gerechnet werden. Es wird empfohlen, sich eine Kostenschätzung von einem Patentanwalt geben zu lassen.

17) Unterscheidet sich das Patentrecht in den einzelnen Staaten?

Ja, das Patentrecht unterscheidet sich in den einzelnen Staaten, da es auf nationalem Recht beruht. Es wurde zwar in den vergangenen Jahren in vielen Punkten harmonisiert, jedoch bestehen - insbesondere in der Auslegung der Rechtsbegriffe - Unterschiede.

Eine Informationen über die wichtigsten Exportländer gibt folgende Broschüre:

- Egon Kratochvil "Wie schütze ich meine Produkte im Ausland"
- Übersicht über die gewerblichen Schutzrechte der wichtigsten Exportländer
- Wirtschaftskammer Österreich/Außenwirtschaft
- Bezug über das Mitgliederservice / Internet: webshop.wko.at

Auch ein Europäisches Patent, welches auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteilt wird, zerfällt genau so wie die PCT-Anmeldung (internationale Anmeldung) nach seiner Erteilung in einzelne nationale Patente, die dann der nationalen Rechtsprechung unterliegen.

Es gibt Länder, in denen das Patent streng geprüft wird und andere, in denen eine Anmeldung nur nach einer Formalprüfung als Patent registriert wird.

18) Wie schützt man Software?

Jede neue Software ist automatisch durch das Urheberrecht geschützt. Im anglikanischen Raum lautet die Bezeichnung "Copyright". Diese Schutzrechtsform ist allerdings sehr schwach und kann leicht umgangen werden. Zum Patent oder Gebrauchsmuster kann die Methode der Software nur dann angemeldet werden, wenn zusätzlich "technische Komponenten", z. B. in Form von Hardware, vorhanden sind. Beim Gebrauchsmuster kann auch die Programmlogik allein angemeldet werden.

Beim Patentamt liegt zu diesem Thema das Merkblatt "Softwareschutz" auf.

Im Zweifel wird empfohlen, den Technischen Auskunftsdienst des Österreichischen Patentamtes Tel.: (01) 534 24 390 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr zu kontaktieren.

19) Was ist ein Geschmacksmuster und was kostet es?

Durch ein Geschmacksmuster wird keine technische Erfindung, sondern ausschließlich die äußere Form eines gewerblichen Produktes (Design) geschützt. Im Musterschutzgesetz haben sich mit der Novelle 2003 einige Änderungen ergeben. Schützbar sind neben der Form auch eine graphische Gestaltung, die Farbe oder die Oberflächenstruktur. Graphische Darstellungen, die beispielsweise auf Bildschirmdarstellungen verwendet werden, sind ebenfalls schützbar. Der Schutz kann sich sowohl auf End- als auch auf Zwischenprodukte beziehen. Die Muster werden für

bestimmte Warenklassen angemeldet. Für Muster gilt eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten. Veröffentlichungen innerhalb dieses Zeitraumes sind nicht neuheitsschädlich, wenn sie auf den Schöpfer zurück gehen.

Es gibt Einzelmuster und Sammelmusteranmeldungen bis 50 Muster in der selben Warenklasse. Der Schutz der Geschmacksmuster ist durch die oft leichten Umgehungsmöglichkeiten nicht sehr stark.

Die Schutzdauer beträgt 5 Jahre, die um 4 mal 5 Jahre verlängert werden kann, also max. 25 Jahre.

Die Anmeldung ist relativ einfach, sodass man im Allgemeinen keinen Patentanwalt benötigt. Das Anmeldeverfahren dauert durchschnittlich 3 Monate, eine Neuheitsprüfung findet nicht statt.

Die Anmeldeformulare MU 1e für Einzelmuster und MU 1s für Sammelanmeldungen sind beim Patentamt oder über das Internet www.patentamt.at zu erhalten.

Die Kosten liegen beim Einzelmuster bei € 78. Für Sammelmuster wird auf das Gebührenblatt MU 760 des Österreichischen Patentamtes verwiesen.

Weitere Informationen enthält das Merkblatt "Muster (Design)" des Österreichischen Patentamtes.

20) Was ist bei der Auslandsanmeldung von Geschmacksmustern zu berücksichtigen?

Für Geschmacksmuster beträgt die Priorität 6 Monate. Das bedeutet, dass man bei der Auslandsanmeldung innerhalb dieses Zeitraumes nach der österreichischen Anmeldung deren Anmeldedatum beanspruchen kann. Grundsätzlich ergibt sich durch den geringen Schutz die Frage, ob man überhaupt einen Musterschutz im Ausland anstreben soll, da es auch sehr schwer ist, festzustellen, ob bereits ein registriertes ähnliches oder gleichartiges Muster besteht.

Unter Umständen (insbesondere wenn abgesehen vom Design auch die Voraussetzung der Markenfähigkeit gegeben ist) kann für solche Produkte ein Markenschutz sinnvoller sein.

Neben der nationalen Registrierung von Mustern gibt es folgende Möglichkeiten:

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ab 1. 1. 2003 gibt es ein einheitliches Musterrecht für alle EU-Staaten. Zuständig ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante. Die Anmeldung kann über das Österreichische Patentamt erfolgen. Die Schutzdauer beträgt 5 Jahre, die um 4 mal 5 Jahre verlängerbar ist, also insgesamt 25 Jahre.

Es gibt auch ein "nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster". Hier beträgt die Schutzdauer 3 Jahre beginnend mit dem Tag, an dem es der Öffentlichkeit in der Europäischen Union zugänglich gemacht wurde.

Weitere Informationen: Merkblatt Muster (Design) des Österreichischen Patentamtes oder Internet: www.oami.eu.int.

Haager Musterschutzabkommen

Zuständig ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf. Der Anmelder muss Staatsbürger eines Mitgliedslandes sein oder in einem solchen Staat seinen Sitz (Firmensitz) haben. Da Österreich kein Mitglied ist, kann eine Anmeldung nicht über das Österreichische Patentamt vorgenommen werden. Man benötigt ein Muster in einem Vertragsstaat.

Vertragsstaaten des Haager Abkommens sind u. a. Deutschland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Ungarn, Slowenien.

21) Was ist eine Marke?

Marken dienen der Unterscheidung von Waren- oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen. Eine Marke gilt für eine oder mehrere Waren- oder Dienstleistungsklassen.

Eine Marke muß für die benannten Waren und unterscheidungsfähig sein. Sie darf nicht beschreibend sein, d. h. dass man aus dem Namen nicht auf das Produkt oder die Dienstleistung rückschließen kann. So ist z. B. ist für Butter nicht die Marke "Butter" zulässig. Weiters darf die Marke nicht nur geographischen Merkmale enthalten. Auch reine Werbeangaben wie "Unser Wein ist der Beste" ist nicht zulässig.

Außerdem darf eine Marke nicht verwechslungsfähig ähnlich mit einer bereits für ähnliche Waren und Dienstleistungen registrierten älteren Marke sein.

Die wichtigsten Markenarten sind:

Wortmarke

Es können bestimmte Wörter, Buchstabenfolgen oder Abkürzungen geschützt werden. Der Schutz umfasst keine bestimmte Schriftform.

Beispiel: "Lacoste"

Bildmarke

Nur Bild ohne Schriftbestandteil

Beispiel: Das grüne Krokodil von Lacoste

Wortbildmarke

Bild und Wort

Beispiel: "Almdudler" mit dem Bild des Trachtenpärchens

Dreidimensionale (körperliche) Marke

Beispiel: Form der Coca-Cola-Flasche

22) Was ist dem Markenschutz nicht zugänglich?

Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Staatswappen, Staatsfahnen und andere Hoheitszeichen, Wappen inländischer Gebietskörperschaften, amtliche Prüfung- und Gewährleistungszeichen, die durch ein Bundesgesetzblatt verlautbart wurden, Zeichen internationaler Organisationen, weiters Ärgernis erregende oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßende Bezeichnungen.

23) Wer darf in Österreich eine Marke anmelden?

In Österreich kann jeder eine Marke anmelden. Man muss dafür kein Unternehmen haben. Das gilt aber nicht für alle anderen Länder. Daher kann es bei der Anmeldung der Marke im Ausland zu Schwierigkeiten kommen, wenn dort zwingend Marken nur für Unternehmen registriert werden.

24) Wie wird eine Marke in Österreich angemeldet und was kostet sie?

Marken werden nach der Gesetzesänderung ausschließlich beim Österreichischen Patentamt angemeldet. Zur Anmeldung ist das Formular MA 1 zu verwenden, das man sich entweder vom Patentamt zusenden lassen kann oder vom Internet www.patentamt.at herunterladen kann.

Nach Einreichung bekommt man vom Patentamt einen Erlagschein, mit dem die Anmeldegebühr eingezahlt wird. Man erhält einen Recherchebericht über ähnliche Marken, der zur Entscheidung dient, ob die Anmeldung weiter verfolgt werden soll. Eventuell ist es sinnvoll, einen Fachmann (Patentanwalt oder Auskunftsdienst des Patentamtes) heranzuziehen.

Der Schutz tritt mit dem Datum der Registrierung ein.

Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre und kann immer um jeweils 10 Jahre verlängert werden. Die Marke ist das einzige gewerbliche Schutzrecht, das bei Bezahlung der Erneuerungsgebühr nicht abläuft.

Eine österreichische Marke kostet bei 3 Klassen für die ersten 10 Jahre ca. € 350,--, die Erneuerungsgebühr für jeweils weitere 10 Jahre beträgt € 500,--

Eine Marke muss in Österreich innerhalb von 5 Jahren benützt werden, sonst kann die Marke auf Antrag von Dritten gelöscht werden.

25) Welche Möglichkeiten des Markenschutzes gibt es im Ausland?

Für Marken gilt eine Prioritätsfrist von 6 Monaten, d. h. wer innerhalb dieses Zeitraums nach der österreichischen Markenmeldung eine Marke im Ausland anmeldet, kann für die Anmeldung das österreichische Anmeldedatum beanspruchen.

Nationale Markenmeldung

Man kann in fast jedem Land über einen nationalen Patentanwalt eine Marke anmelden. Zur Durchführung kann ein österreichischer Patentanwalt oder ein auf Markenrecht spezialisierter Rechtsanwalt beauftragt werden.

Wesentlich kostengünstiger sind folgende Möglichkeiten:

Gemeinschaftsmarke:

Die Marke gilt für alle Länder der europäischen Gemeinschaft. Für eine Gemeinschaftsmarke ist eine vorherige österreichische Markenmeldung nicht zwingend erforderlich. Man erhält die Marke nur für alle EU-Länder. Sollte die Marke aufgrund einer nur in einem einzigen EU-Land registrierten älteren Marke gelöscht werden, verliert man die Marke automatisch auch in allen anderen EU-Ländern (es gibt allerdings Möglichkeiten, die Marke dann noch in nationale Markenmeldungen umzuwandeln).

Zuständig ist das EU-Markenamt in Alicante. Die Einreichung kann über das Österreichische Patentamt erfolgen. Eine Gemeinschaftsmarke kostet ca. € 1750 bei schriftlicher Anmeldung bzw. ca. € 1600 bei elektronischer Anmeldung (jeweils für 3 Waren- bzw. Dienstleistungsklassen), darüber hinaus € 300 pro weiterer Klasse),--.

Internationale Marke

Mit einer einzigen Markenmeldung kann eine Markenregistrierung in einer großen Anzahl von Ländern erhalten werden. Für die Anmeldung in den einzelnen Ländern gilt entweder das Madrider Markenabkommen (MMA) und/oder das Madrider Markenprotokoll (MMP).

Bei Ländern, die zum MMA gehören, wird in französischer Sprache eingereicht. Die Registrierung der Österreichischen Marke ist Voraussetzung.

Bei Ländern, die zum MMP gehören, wird in englischer oder französischer Sprache eingereicht. Die Anmeldung einer Österreichischen Marke oder einer Europäischen Gemeinschaftsmarke ist erforderlich.

Bei Ländern, die zu beiden Abkommen gehören, hat das MMA Vorrang.

Zuständiges Amt ist die WIPO in Genf. Die Einreichung muss über das Österreichische Patentamt erfolgen. Hier kann auch eine Übersetzung in die erforderlichen Anmeldesprachen beauftragt werden. Die Kosten hängen von der Anzahl der Staaten ab, wobei einige Länder sehr teuer sind. Es ist auch eine Inlandsgebühr zu bezahlen.

Zur Berechnung der Kosten wird der Fee Calculator <http://www.wipo.int/madrid/feecal/FirstStep> empfohlen.

26) Was ist bei der Auslandsanmeldung von Marken zu berücksichtigen?

Marken müssen in fast allen Ländern innerhalb einer bestimmten Zeit genutzt werden, sonst können sie auf Antrag Dritter aberkannt werden. Dieser Zeitraum kann zwischen 1 und 5 Jahren liegen. Eine Übersicht für die wichtigsten Länder gibt folgende Broschüre:

Egon Kratochvil "Wie schütze ich meine Produkte im Ausland"
Übersicht über die gewerblichen Schutzrechte der wichtigsten Exportländer
Wirtschaftskammer Österreich / Außenwirtschaft
Bezug über das Mitgliederservice / webshop.wko.at

Es sollen Marken also nur in solchen Ländern angemeldet werden, wo man eine baldige Nutzung plant. Es gibt weiters in bestimmten Ländern nationale Einschränkungen. Außerdem sollte man bei Wortmarken darauf achten, dass die gewählte Bezeichnung in der entsprechenden Landessprache nicht eine verfängliche Bedeutung hat.

Hilfestellung bei der Entwicklung von Marken und Logos inklusive einer internationalen Neuheitsrecherche bietet:

Kratochvil Consulting KEG
Zipsgasse 23
A-2344 Maria Enzersdorf

Tel. und Fax: (02236) 86 99 77
e-mail: consultung@kratochvil.at
www.consulting.kratochvil.at

27) Was sind Herkunftsangaben?

Durch die Verordnung der EU Nr. 2081/92 ist der Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen von Agrarprodukten und Lebensmitteln festgelegt, z.B. Tiroler Alpkäse, Wachauer Marille. Es gibt geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und geschützte

geographische Angaben (g.g.A.). Die geschützte Bezeichnung wird in einem von der Europäischen Kommission geführten "Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben" eingetragen. Die geschützten Produkte können durch ein spezielles Logo gekennzeichnet werden. Weinbauerzeugnisse und Spirituosen sind durch eine eigene EU-Bestimmung geregelt.

Anträge sind beim Österreichischen Patentamt einzureichen. Kosten € 580,--

Weitere Informationen:

Kostenloses Merkblatt "Herkunftsangaben" des Österreichischen Patentamtes.

www.europa.eu.int Unter Qualitätspolitik findet man alle bisher geschützten Bezeichnungen.
www.defra.gov.uk Alle geschützten Bezeichnungen geordnet nach Ländern und Produktgruppen.

28) Was versteht man unter dem Halbleiterschutz?

Für dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) kann auf Antrag beim Österreichischen Patentamt ein Schutz erworben werden.

Der Schutz beginnt mit dem Tag der erstmaligen geschäftlichen Verwertung des Halbleiters, sofern dieser innerhalb von 2 Jahren beim Patentamt angemeldet wird oder mit dem Tag der Anmeldung, wenn die Topographie vorher noch nicht verwendet wurde.

Der Schutz kann erst nach der Eintragung in das Halbleiterschutzregister geltend gemacht werden. Der Schutz endet spätestens nach 10 Jahren.

Der Halbleiterschutz gewährt Schutz für die geometrische Struktur oder Topographie eines Halbleitererzeugnisses - den Mikrochip. Im Unterschied zum Patent oder Gebrauchsmuster wird ausschließlich die geometrische Gestaltung des Mikrochips geschützt und nicht seine technische Funktion oder sein technologischer Aufbau.

Kontaktadresse:

Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87
A-1200 Wien / Postfach 95
Halbleiterschutzregister 2. Stock, Zimmer 211
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr: 8 - 12.30 Uhr; Di: 8 - 15 Uhr / Mi kein Parteienverkehr
Tel.: (01) 534 24-249

29) Was versteht man unter dem Sortenschutz?

Dieser Schutz wird für Pflanzensorten gewährt, die neu, unterscheidbar, homogen und beständig sind. Die rechtlichen Regelungen finden sich nicht im Patentgesetz, sondern in einem eigenen Sortenschutzgesetz.

30) Was regelt das Urheberrecht?

Das Urheberrecht regelt den Schutz von Werken, wie Literatur, Werke wissenschaftlicher Art und Kunstwerke. Hiervon sind zum Beispiel Bücher, Musikwerke, Bilder, Zeichnungen, Filme, Bauwerke und Darstellungen technischer Art, wie Computerprogramme betroffen. Datenbanken

und Multimedia Produkte werden gleichfalls durch das Urheberrecht geschützt. Dem Urheber stehen insbesondere das Urheberpersönlichkeitsrecht und die Verwertungsrechte an seinem Werk zu. Im Gegensatz zu den bereits genannten Schutzrechtsarten ist es für den Urheberrechtsschutz nicht erforderlich, das Werk bei einem öffentlichen Amt anzumelden, sondern der Schutz findet seinen Ursprung im Schöpfungsakt, durch den das Werk entsteht. Das Zeichen © für Copyright in Verbindung mit dem Namen des Urhebers und dem Jahr der Erstveröffentlichung gewährt den Urheberrechtsschutz.

Die geschaffenen Werke sind auch nach dem Tod des Urhebers noch urheberrechtlich geschützt.

- Schutzdauer:
- für Werke 70 Jahre
- für Lichtbilder, Schallträger und Rundfunksendungen 50 Jahre
- für Datenbanken 15 Jahre

31) Wie kann ich meine Erfindung vermarkten?

Als Inhaber der Erfindung hat man die Möglichkeit, Lizenzen zu vergeben. Die geschützte Erfindung kann auch verkauft werden. Damit kann ein größerer Markt befriedigt werden, als es mit den eigenen Produktionskapazitäten möglich ist.

32) Wie sichere ich mir das Recht an einer Erfindung? Was ist eine Diensterfindung?

Das Recht an einer Erfindung steht grundsätzlich dem Erfinder zu. Im Falle von Erfindungen von Dienstnehmern kann man vertraglich vereinbaren, daß eine solche Erfindung („Diensterfindung“) auf den Dienstgeber übertragen wird. In den meisten Kollektivverträgen ist dies bereits geregelt.

Wenn für ein Unternehmen kein Kollektivvertrag anwendbar ist und insbesondere im Fall von Werkvertragspartnern sind unbedingt vertragliche Regelungen erforderlich, aufgrund derer die Erfindung auf das Unternehmen übergeht und von diesem benutzt und verwertet werden kann!

Bei Annahme einer Diensterfindung steht dem Erfinder eine angemessene Vergütung zu. Die Höhe dieser Vergütung ist im Patentgesetz allerdings nicht detailliert geregelt. Wird von Seiten des Unternehmens dem Erfinder die Erfindung freigegeben, kann dieser die Erfindung selbst verwerten. Eine solche Vereinbarung sollte unbedingt in schriftlicher Form vorgenommen werden.

Wichtig ist im Falle von Patenten eine gute Dokumentation des Herganges der Erfindung (wann, von wem wurde sie gemacht?) Insbesondere bei Patentverfahren in den USA spielt das Erfindungsdatum und der Hergang der Erfindungsentstehung oft eine kritische Rolle.

33) Welche Arten von Lizenzen gibt es?

Man unterscheidet:

- **ausschließliche Lizenzen** - alle Rechte werden an einen Lizenznehmer vergeben (je nach Formulierung des Vertrages kann dies sogar bedeuten, daß der Lizenzgeber selbst das betreffende Patent oder die betreffende Marke (...) nicht mehr benutzen darf.
- **nicht ausschließliche Lizenzen** - es erfolgt eine Aufteilung auf mehrere Lizenznehmer. Dies kann entweder nach Teilfachgebieten erfolgen, in die die Erfindung fällt, oder nach regionalen Gebieten.

34) Wie muss ich vorgehen, um meine Erfindung zu lizenzieren?

Ziel sollte es sein, den Lizenzvertrag möglichst im Prioritätsjahr oder zumindest während der zentralen „internationalen Phase“ einer PCT-Anmeldung abzuschließen. Der Vorteil für den Erfinder ist, dass er sich die teuren Auslandsanmeldungen erspart, weil üblicherweise alle Patentgebühren ab Vertragsabschluss vom Lizenznehmer übernommen werden.

Der Lizenznehmer hat den Vorteil, dass er noch bestimmen kann, wo die Erfindung überall angemeldet werden soll. Diese Möglichkeit gibt es nach Ablauf des Prioritätsjahres bzw. nach Verlassen der „internationalen Phase“ der PCT-Anmeldung nicht mehr.

Um diese Frist einhalten zu können, muß ein genauer Plan über die Vorgangsweise erstellt werden. Das bedeutet, dass man vor der Anmeldung eine ganze Reihe von Schritten setzen muß. Man sollte sich hier von Fachleuten helfen lassen (s. Pkt. 36)

35) Wo finde ich Lizenznehmer?

Zuerst muß festgestellt werden, welche Firmen die eigene Erfindung brauchen könnten. Adressen erhält man über diverse Branchenführer oder im Ausland über die Außenhandelsstellen der Wirtschaftskammer Österreich, wenn man ein Unternehmen hat. Ein Verzeichnis der Außenhandelsstellen kann kostenlos über die WKÖ bezogen oder über Internet www.wko.at/awo bestellt werden,

36) Wo kann ich mir bei meinen Lizenzaktivitäten helfen lassen?

Eine einheitliche Regelung für die finanzielle Unterstützung bei der Vermarktung von Erfindungen ist bisher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft noch nicht geschaffen worden. In Erfinderzentren, Technologiezentren und teilweise bei den Landeswirtschaftskammern wird jedoch Erfindern weitergeholfen. Ferner vermitteln auch manche Kapitalanlagegesellschaften Kapital für Betriebserweiterungen, wodurch gleichzeitig die Verwertung von Patenten mitfinanziert werden kann. Aber auch Banken unterstützen Erfinder, sofern deren Erfindungen eine erfolgreiche Vermarktung erhoffen lassen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich an Erfindermessen zu beteiligen, um dort Ihre Erfindung auszustellen und anzubieten. Bevor die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sollte jedoch eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung vorgenommen werden.

Unterstützung kann man bei folgenden Stellen erhalten:

Enterprise Europe Network (www.een.at)

Das EEN umfasst 600 Partnerorganisationen in 40 Ländern mit mehr als 4000 ExpertInnen. Das größte Business Service Netzwerk der Welt erschließt EU-weit für KMU die optimalen Förder- und Kooperationsmöglichkeiten.

Technologietransfer

Europaweit werden jährlich enorme Summen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte investiert, deren Ergebnisse bereits vorliegen. Ein vorrangiges Ziel des EEN Netzwerkes ist es daher, zum einen diese Doppelforschung zu verhindern, und zum anderen brach liegendes F&E Know-how gezielt an die Industrie zu vermitteln.

Wir unterstützen Sie bei der Suche und Verwertung von innovativen Technologien und Forschungsergebnissen in Europa

- **Sie suchen für eine technologische Problemstellung Lösungsanbieter und sind in Österreich nicht fündig geworden?**
- **Sie suchen neue Absatzmärkte und Anwendungsmöglichkeiten für Ihre innovativen Technologien oder F&E Ergebnisse?**

Das Enterprise Europe Network (EEN) unterstützt Unternehmen und F&E Einrichtungen bei der Suche und Verwertung von innovativen Technologien und F&E Ergebnissen in Europa.

Unsere Aufgabe ist es, für österreichische Firmen und Forschungseinrichtungen europäische Kooperationspartner für

- Produktions-, Vertriebs-, Lizenzabkommen,
- Joint-Ventures, technische Zusammenarbeit
- Forschungs- und Entwicklungsprojekte

zu finden.

Unser Leistungsangebot

- Europaweite Vermarktung von österreichischen Innovationen
- Europaweite Suche nach den besten technologischen Lösungen
- Internet Datenbank mit 5000 technologischen Innovationen
- Newsletter - wöchentlich die neuesten Innovationen aus Europa
- Technologie- und Innovationsaudits
- Finanzierungsmöglichkeiten von technischen Entwicklungen durch den EIF (Europäischer Investitionsfonds)
- Informationen zu EU Ausschreibungen (Calls) für marktnahe F&E Projekte (IKT, Energie, Innovation)

Ihre Vorteile

- Zugang zu internationalen Märkten
- Zugang zu Technologien, die in Österreich nicht verfügbar sind
- Effiziente Vermittlung von Kontakten zu ausländischen Firmen

So nutzen Sie unser Service

Im Rahmen eines Beratungsgesprächs analysieren wir Ihren Technologiebedarf und konkrete Möglichkeiten für internationale Kooperationen. Entsprechend dieser Analyse erhalten Sie eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Unterstützung durch unser Netzwerk, um die für Sie geeignetsten Kooperationspartner im Ausland zu finden.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
Ungargasse 37
1030 Wien

Tel.: +43 (1) 501 75 - 100

Fax: +43 (1) 501 75 - 900

email: office@awsg.at

Internet: <http://www.awsg.at/portal/>

Die ehemalige Innovationsagentur wurde mit ihrem Programm tecma in die Austria Wirtschaftsservice eingegliedert

Folgende Leistungen bietet der Bereich TECMA:

- Potenzial- und Marktanalysen über Verwertungsmöglichkeiten
- Anmeldung von Schutzrechten unter Einschaltung von Patentanwälten
- Hilfe bei Gestaltung von Technologieangeboten
- Suche nach Verwertungspartnern
- Betreuung bei Vertragsverhandlungen

Kratochvil Consulting KEG

Zipsgasse 23

A-2344 Maria Enzersdorf

Tel. und Fax: (02236) 86 99 77

e-mail: consulting@kratochvil.at

www.consulting.kratochvil.at

Die Kratochvil Consulting KEG bietet gemeinsam mit einer Gruppe von hochqualifizierten Partnern im Rahmen des Inno-Fit[®]-Programmes alle Beratungen von der ersten Idee bis zur Vermarktung an, insbesondere:

- Prüfung der Verwertbarkeit von geschützten oder nicht geschützten Erfindungen.
- Durchführung von Neuheitsrecherchen
- Beratung bei Kooperations- oder Lizenz-Aktivitäten
- Abschluß von nationalen und internationalen Verträgen

37) In welchem Bereich können die Lizenzgebühren liegen und was kann ich sonst im Rahmen eines Lizenzvertrages verrechnen?

Hat ein Erfinder keine oder nicht ausreichende Möglichkeiten, die Herstellung des Erzeugnisses selbst vorzunehmen, dann kann durch die Vergabe einer Lizenz eine umfassendere wirtschaftliche Nutzung des Schutzrechtes erreicht werden. Durch eine Lizenz gibt der Inhaber des Rechts einem anderen die Erlaubnis, sein Schutzrecht gegen eine Lizenzgebühr oder kostenlos zu nutzen.

Gewöhnlich wird aber die Lizenzvergabe durch Lizenzgebühren entlohnt. Dabei kann die Lizenzgebühr durch eine einmalige Geldleistung oder eine laufende Gebühr erfolgen, die sich an bestimmten Bezugsgrößen, wie Verkaufszahl des lizenzierten Gegenstandes (Stücklizenzen) oder Umsatz (Umsatzlizenzen), orientieren.

Der **Umsatzprozentsatz**, der sehr oft als Parameter zugrunde gelegt wird, ist in den einzelnen Industriezweigen unterschiedlich hoch.

Die nachfolgenden Prozentsätze sind unter folgenden Voraussetzungen zu bewerten:

1. Vorliegen einer ausschließlichen Lizenz
2. Rechnerische Bezugsgröße ist der Umsatz, und zwar der Nettoverkaufspreis
3. Erfindung ist eine Einzelerfindung, d.h. sie kennzeichnet das Einzelteil (Produkt/ Verfahren) insgesamt.

Elektroindustrie	0.5 - 5 %
Maschinen- und Werkzeugindustrie	0.3 - 10 %
Chemische Industrie	2 - 5 %
Pharmazeutische Industrie	2 - 10 %

Diese Zahlen stammen aus einer mittlerweile ca. 50 Jahre alten Aufstellung im Rahmen des deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetzes und sind dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. Aus jüngeren Umfragen ergeben sich in manchen Bereichen zum Teil deutlich niedrigere Lizenzsätze.

Die Höhe der Prozentsätze variiert innerhalb der Branche nach Technologiebereich, maßgebliche Faktoren sind:

- ⇒ Bahnbrechende Pioniererfindung
- ⇒ Stellung auf dem Markt (Ausschließlichkeit)
- ⇒ Erhebliche kosteneinsparende Verbesserung
- ⇒ Umfang des Benutzungsrechts
- ⇒ Zahl der Wettbewerber und damit der potentiellen Lizenzsucher
- ⇒ Generelle Gewinnspannen auf dem betreffenden Gebiet und notwendiger Werbeaufwand
- ⇒ Massenartikel oder Spezialgerät
- ⇒ Erwartete Gesamteinnahmen der Erfindung pro Jahr
- ⇒ Fertigungsreife Erfindung oder Lizenzierung einer bloßen Erfindungsidee
- ⇒ Stückzahl

Hohe Lizenzsätze umfassen in der Regel auch Know-How und sonstige Nebenleistungen. Zu- oder Abschläge werden beim Einräumen einer einfachen Lizenz (Abschlag) oder Wahl des Einkaufspreises als rechnerischer Größe (Zuschlag) gemacht.

Im Gegensatz zum Verkauf des Schutzrechtes bleibt bei der Lizenzierung der Lizenzgeber weiterhin Inhaber des Schutzrechtes.

38) Welche steuerlichen Vorteile kann ich bei Lizenzannahmen geltend machen?

Bei der Lizenzierung eines Patentes können auch steuerliche Vorteile genutzt werden:

Einkommensteuergesetz § 38

Halber Steuersatz bei Einkünften aus patentrechtlich geschützten Erfindungen. Bei Verwertung im Ausland genügt es, wenn die Erfindung in Österreich patentiert ist. Der ermäßigte Einkommensteuersatz steht nur dann zu, wenn der aufrechte Patentschutz nachgewiesen wird. Der Nachweis ist für jeden Veranlagungszeitraum zu erbringen.

Einkommensteuergesetz § 67, Absatz 1 und 7
Ermäßigte Lohnsteuer für Dienstleistungen.

39) Über welchen Zeitraum kann ich meine Erfindung lizenzieren?

Eine Erfindung können Sie maximal über den Zeitraum lizenzieren, in dem das Schutzrecht rechtskräftig besteht. Bei **Patenten** sind es für Österreich **maximal 20 Jahre** und bei **Gebrauchsmustern max. 10 Jahre**, sofern die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes bezahlt werden. Bei österreichischen **Geschmacksmustern** ist die max. Laufzeit **25 Jahre**. Diese Zeiträume können im Ausland anders sein. Es können aber auch kürzere Lizenzzeiten vereinbart werden, insbesondere dann, wenn zu erwarten ist, dass die Erfindung in einem kürzerem Zeitraum überholt sein wird.

Bei nicht patentgeschütztem Know-How sind prinzipiell auch längere Zeiträume denkbar, nämlich solange das Know-How geheim (und auch wesentlich) bleibt.

40) Was muss ich bei Lizenzverträgen berücksichtigen und wo kann ich mir bei Lizenzverträgen helfen lassen?

Prinzipiell ist es im Fall von Patentlizenzen am besten, Kontakte zu potentiellen Lizenznehmern erst dann aufzunehmen, wenn bereits eine Patentanmeldung eingereicht wurde.

In jedem Fall empfiehlt sich, solange die Erfindung noch nicht veröffentlicht worden ist oder wenn es sich um Know-How handelt, der Abschluß eines Geheimhaltungsvertrages, BEVOR die Erfindung dem potentiellen Lizenzpartner beschrieben wird.

Bei Abschluss eines Lizenzvertrages, sei es eine Markenlizenz, eine Know-How-Lizenz oder eine Patentlizenz, gibt es viele rechtlich oft gar nicht bedachte Probleme.

Schon der Vertragsgegenstand ist oft nicht ausreichend exakt definiert. Es muss genau angegeben werden, für welchen Zeitraum und für welches Vertragsgebiet der Lizenznehmer das Recht nutzen darf.

Es soll im Vertrag genau angegeben werden, in welcher Höhe und wann die Lizenzgebühr zu bezahlen ist. Es muss auch fixiert sein, in welcher Art eine Kontrollmöglichkeit (Bucheinsicht) für den Lizenzgeber besteht.

Neben den üblichen Bestimmungen, wie Gewährleistung, Haftung, gegenseitige Rechte und Pflichten ist es auch wichtig, Regelungen etwa für folgende Bereiche zu treffen:

- wieweit darf der Lizenznehmer am ursprünglichen Patent oder Know-How Verbesserungen vornehmen
- was geschieht mit solchen Verbesserungen
- Darf der Lizenznehmer sein verbessertes Produkt ohne Rücksprache erzeugen
- Wie ist in diesem Fall die Lizenzgebühr geregelt
- Klar und deutlich müssen auch die Kündigungsmodalitäten festgelegt werden
- Für eventuelle Streitigkeiten ist das anzuwendende Recht (eines bestimmten Staates) und der Gerichtsstand festzulegen

Die Rechte der einzelnen Staaten unterscheiden sich zum Teil wesentlich. Beispielsweise enthält das geltende Recht der Europäischen Union für Technologietransfer-Vereinbarungen spezielle Bestimmungen.

Die **Patentanwälte**

Auch Patentanwälte sind auf die Beratung bei Lizenzverträgen spezialisiert. Nähere Informationen gibt es bei der Österreichischen Patentanwaltskammer (siehe oben).

Bücher zum Thema Lizenzverträge:

„Lizenzverträge, License Agreements: Patente, Gebrauchsmuster, Know-How, Computersoftware“ 4. Auflage. Pagenberg, Geissler: Köln, Berlin, Bonn, München; Carl Heymanns Verlag, 1997, ca. 550 Seiten. (Vertragsmuster auf Deutsch und Englisch)

Folgende Bücher sind eher für Spezialisten bzw. Juristen geeignet:

- 1) **„Patentlizenz- und Know-how Vertrag, 4. neubearbeitete Auflage“**
Gaul, Bartenbach, Gennen; 1997, Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln
- 2) **„Der Lizenzvertrag“**
Herbert Stumpf, Michael Groß, 1997 Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
- 3) **„Lizenzverträge“**
Dr. Christoph Liebscher, MBA, 2001 Verlag Orac, Wien