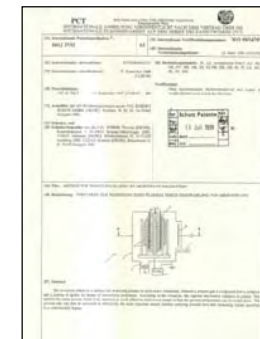
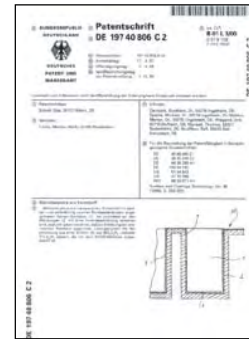
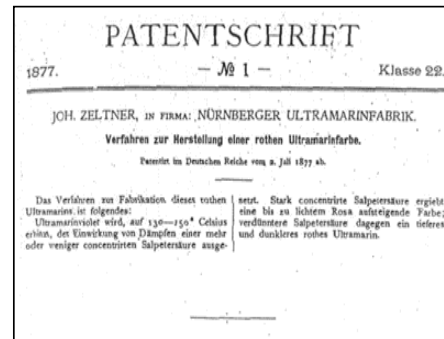

How to bypass (design around) a competitor's IPR



Patents are immaterial assets and litigations can be expensive



Dr. Rödler, CEO of the Austrian patent office

... from 15% up to 30 % of R&D expenditures are invested in inventions already invented (prior of art).

finanzen.net

Finisar erhält 78,9 Mio. Dollar aus Patentklage gegen DIRECTV

Montag 26. Juni 2006, 14:11 Uhr

Westerburg, 26. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die am (NASDAQ: [FNSR](#) - [Nachrichten](#)) . (ISIN US31787A1016/amerikanischen Gericht in Zusammenhang mit einem zw Schadenersatz in zweistelliger Millionenhöhe zugesproct

Apple und Creative legen Patentstreit bei

24. Aug 2006, 10:05 | Mitte Mai eskalierte der bereits seit längerer schwelende Streit zwischen Apple und [Creative](#) um das sogenannte „Zen-Patent“. Dabei geht es um hierarchische Menüstrukturen für [MP3-Player](#), wie sie von beiden Herstellern genutzt werden. Auf eine Klageeinreichung durch Creative antwortete Apple prompt mit einer Gegenklage.



Nun haben beide Unternehmen ihre Streitigkeiten beigelegt – gegen eine Lizenzzahlung von 100 Millionen US-Dollar von Apple an Creative. Laut einem Apple-Sprecher könne das Unternehmen jedoch einen nicht näher spezifizierten Teil der Summe zurückerhalten, sofern Creative es schafft, Lizenzabkommen mit anderen Herstellern zu treffen. Teil des Deals ist zudem, dass Creative am „Made for iPod“-Programm des Unternehmens aus Cupertino teilnimmt und somit als offizieller Zubehör-Hersteller für den iPod auftreten darf.

Autor: Parvez Farsan
Quelle: CNet News



Fraunhofer
Technologie-
Entwicklungsgruppe

A nullity action is also time consuming and expensive.



Complaint procedures and objects at the Federal Patent Court in 2005

Received: 1742

Finished: 1029

Pending: 3791

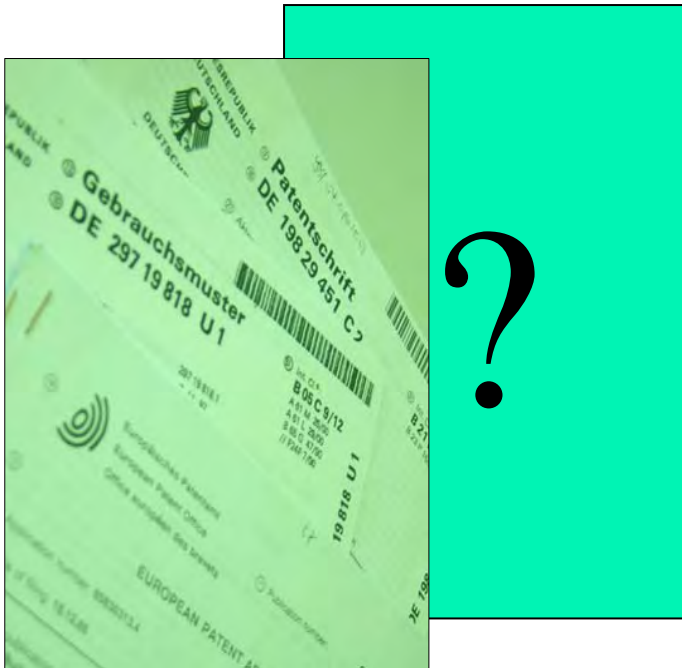
Patent litigation with a value in dispute of 500.000 € results in approx. 42.000 € of legal costs (first level).

A defendant has the possibility to initiate a nullity action at the Federal Patent Court.

A nullity action adds 53.000 € to the cost statement in the first level.



Is there a technical solution not infringing the patent and how to get it?



The design-around procedure is a legal procedure which makes use of creativity techniques in order to get alternative solutions.

The extent of a patent protection

Based on § 14 PatG (Germany) / Art. 69 EPÜ

- The scope of protection is given by the content of the claims
- The description and drawings will be used for the interpretation of the claims



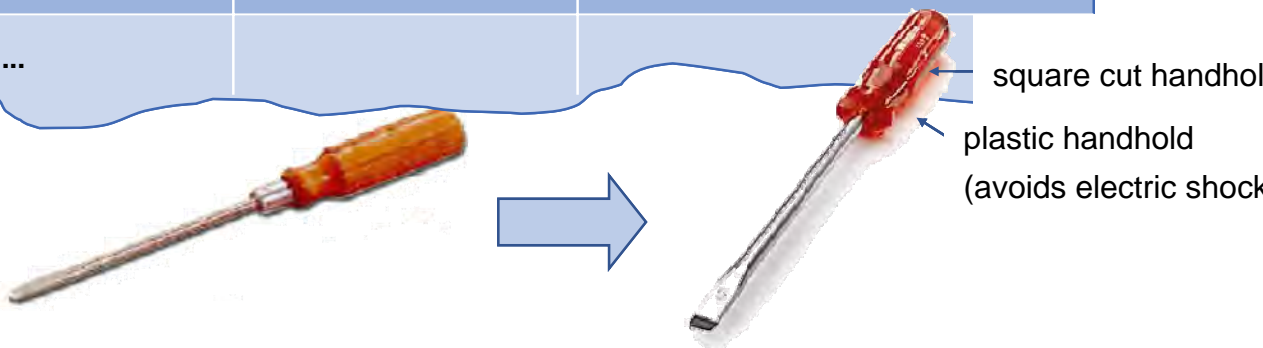
Alternative embodiments are not protected

Attribute Listing

1. List the attributes of the product
2. List the embodiments named in the patent
3. Find alternative embodiments/specifications

E.g. attribute-Listing of a screw driver

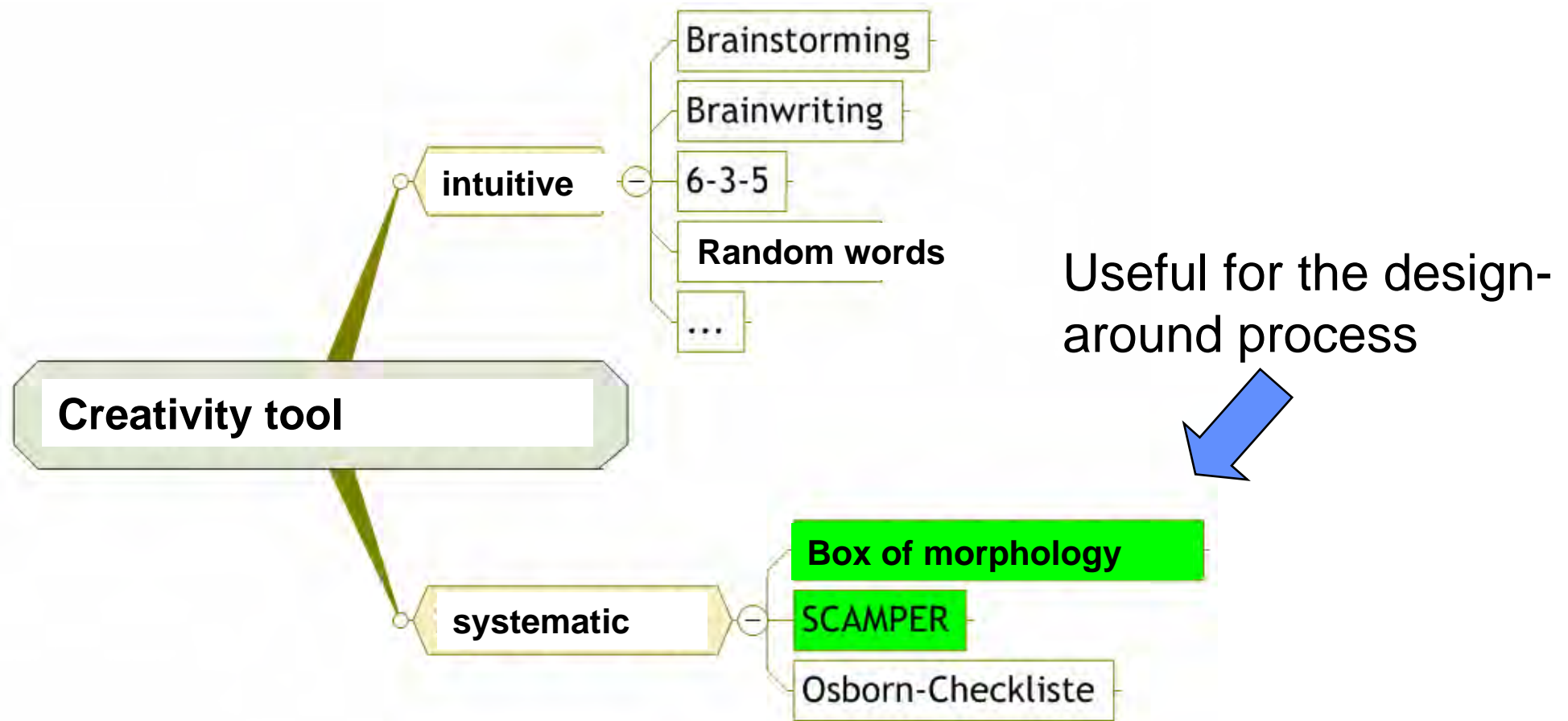
attribute	protected solution	alternatives
Form (Griff)	round	square cut
Material (Griff)	wood	Plastic, rubber, metal
length	10 cm	Variable, fold away
...		



Quelle: Vgl. Schlicksupp, H.: Ideenfindung. 3. Aufl. 1989, S. 90



Principle differences of various creativity tools



SCAMPER makes use of innovative thinking principles (1/4)

Substitute

Substitute - Components,
materials, forces



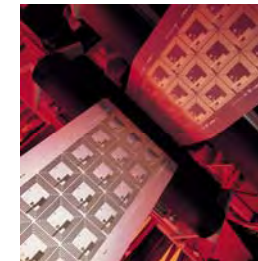
Mechanical tool holder



...magnetical holder



Electronics on an
inelastic board



...flexible foil (polytronics)

SCAMPER makes use of innovative thinking principles (2/4)

Combine

Combine with other functions;
integration of functionalities



Phone, fax and
answering machine



Island of machine tools

Adapt

Adapt, extend the product use,
make it more flexible!



Post it: paper with glue



Cell phones w/ different
colored covers

SCAMPER makes use of innovative thinking principles (3/4)

Modify

Modify the size, color, etc.



Home cinema TV



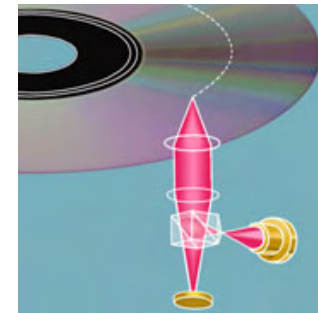
...TV and watch

Put

"Put to another use"



Laser for material tooling



...in consumer electronics

SCAMPER makes use of innovative thinking principles (3/4)

Eliminate

Eliminate components, simplify



Information via
conventional cables



...optical fibers

Reverse

Reverse things, turn upside
down



Train on the rail



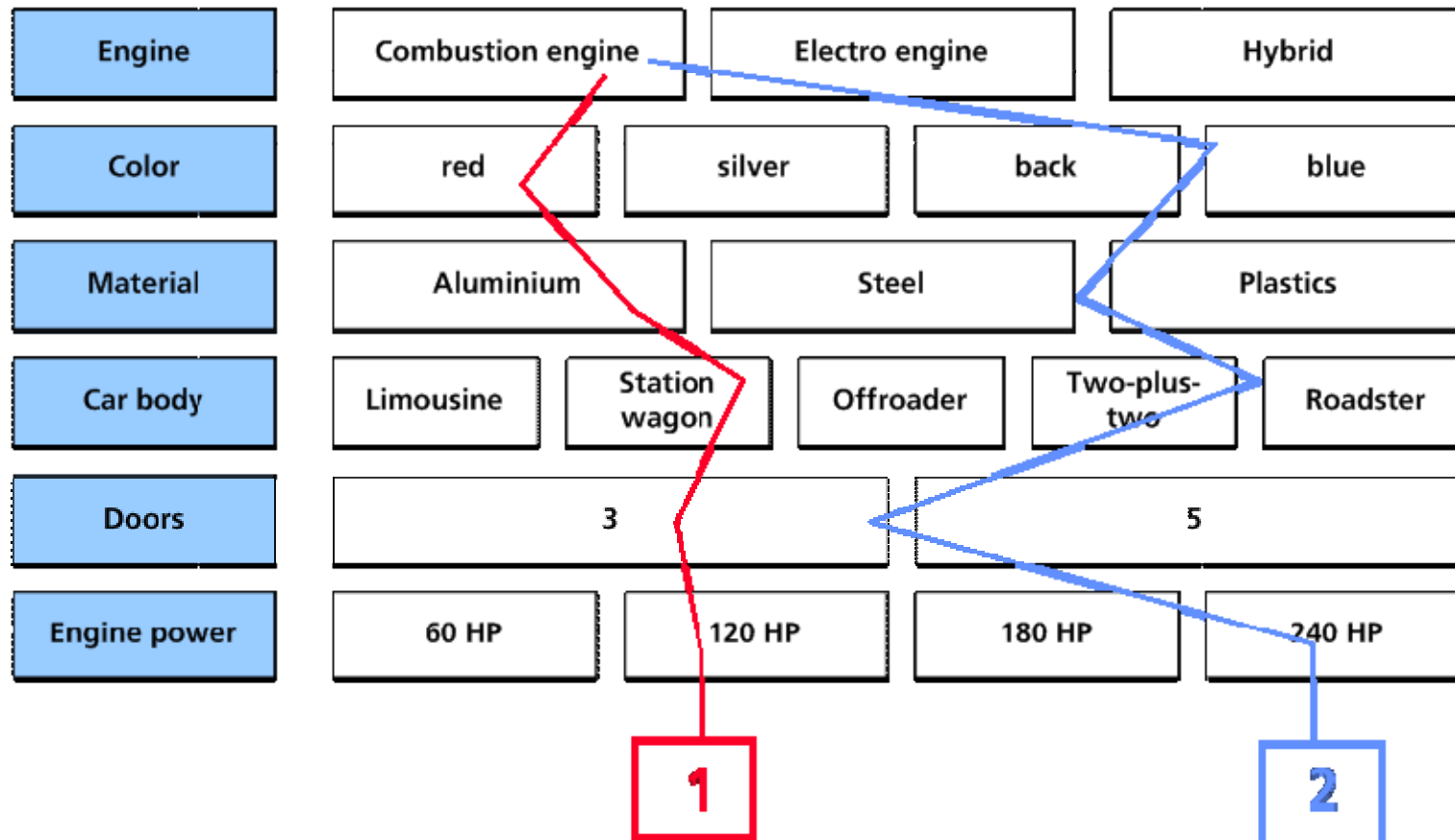
...under a guide rail

Practice: Find alternatives

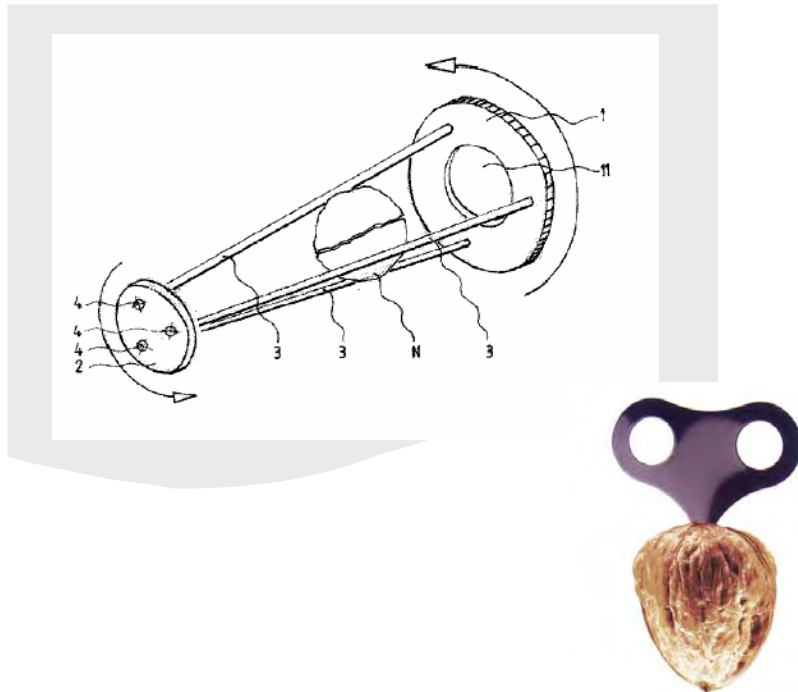
... formed round	
... is sliding on a steel base blade	
... pneumatically controlled	
... the frequency is reduced	
... remove chips using pressurized air	
... light is reflected	



Example: A new car. Different alternatives are possible and have to be evaluated



Be aware: The alternative solution may be patented too.



19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

 DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

12 Patentschrift
 10 DE 197 13 109 C 2

51 Int. Cl. 7:
 A 47 J 43/26
 A 23 N 5/00

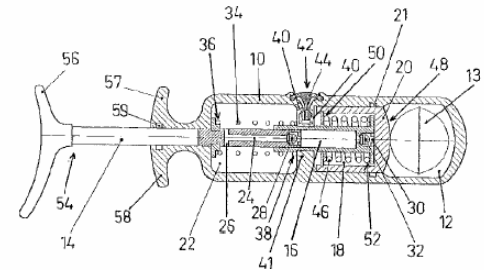
21 Aktenzeichen: 197 13 109.3-16
 22 Anmeldetag: 27. 3. 1997
 43 Offenlegungstag: 17. 9. 1998
 45 Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 12. 7. 2001

DE 197 13 109 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

66 Innere Priorität: 197 08 514. 8 03. 03. 1997	72 Erfinder: Oberhauser, Ludwig, 84051 Essenbach, DE; Zenker, Siegfried, 85614 Kirchseeon, DE
68 Patentinhaber: Oberhauser, Ludwig, 84051 Essenbach, DE	59 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: FR 20 67 178 EP 06 67 112 A1
74 Vertreter: Meissner, Bolte & Partner, 80538 München	

64 Hydraulischer Nußknacker
 67 Hydraulischer Nußknacker zum manuellen, hydraulisch unterstützten Knacken von Nüssen oder dergleichen, umfassend ein Gehäuse (10) mit einer Aufnahmeeinrichtung (12) zur stabilen Halterung einer zu knackenden Nuß (13), einen Betätigungskolben (14), der zumindest teilweise in einer mit einem fluiden, hydraulischen Medium befüllbaren, langgestreckten Kompressionskammer (16) geführt ist, um das Medium mit Druck zu beaufschlagen, eine mit der Kompressionskammer (16) in Fluidverbindung stehende Arbeitskammer (18), in der ein durch das in der Kompressionskammer (16) druckbeaufschlagte Medium betätigbarer, auf die zu knackende Nuß (13) wirkender Arbeitskolben (20) geführt ist, der eine größere Querschnittsfläche als die des Betätigungskolbens (14) aufweist, und eine mit der Kompressionskammer (16) und der Arbeitskammer (18) in Fluidverbindung stehende Vorrats- oder Ausgleichkammer (22) für das fluide Medium, dadurch gekennzeichnet, daß
 - die Vorrats- oder Ausgleichkammer (22), die Kompressionskammer (16) und die Arbeitskammer (18) in dem gemeinsamen Gehäuse (10) in Reihe hintereinander und im



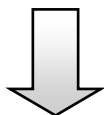
The equivalent use of the attributes is also a case of infringement and may cause an IP litigation

Exception: The alternative embodiment uses an inventive attribute

Claim comprises the attributes A, B, C

Alternative embodiment uses attributes A, B, C, D or A, B', C, D

The combination A - D is new

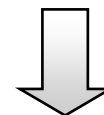


Infringement

Claim comprises the attributes A, B, C

Alternative embodiment uses attributes A, B'', C

B'' is reasonable for a new invention



No Infringement

The alternative solution may be used to enter in licence negotiations with the patentee.



Quelle: Frido Graziani

The Harvard negotiation concept

