**m4 Award 2021 - 6. Ausschreibungsrunde**

**Formular C**

**Formular: Schutzrechtsituation und Schutzrechtstrategie**

(auszufüllen von der zuständigen Technologietransferstelle bzw. ggf. vom Erfinder)

|  |  |
| --- | --- |
| m4-Award-Projekt:  (Titel / Leiter) |  |
| Aufnehmende Einrichtung (Antragsteller) |  |
| Von der aufnehmenden Einrichtung beauftragte / zuständige Technologie-transferorganisation / Technologietransferstelle (TTO) |  |
| Ansprechpartner TTO: |  |
| Tel: |  |
| E-Mail: |  |

1. **Für das Ausgründungsprojekt relevante Erfindungen / Altschutzrechte** 
   1. **Relevante Schutzrechte, die bei der aufnehmenden Einrichtung liegen**

Folgende von der aufnehmenden Einrichtung in Anspruch genommenen Schutzrechte werden dem m4 Award-Projekt „Titel“ zugeordnet und sind für das Geschäftsmodell der geplanten Ausgründung relevant (erteilte Patente und Patentanmeldungen im Anmeldeprozess):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Patentnummer** | **Titel** | **Erfinder** | **Anmelder** | **Prioritätsdatum** |
|  |  |  |  |  |

**Erklärung der zuständigen Technologietransferstelle**

Der / die zuständige Technologietransferstelle sichert zu, dass

(a) die unter 1.1. genannten, projektrelevanten Altschutzrechte bzw. -patentanmeldungen (soweit vorhanden und soweit diese bei der aufnehmenden Einrichtung liegen) - frei von Rechten Dritter (exklusive oder nichtexklusive Lizenzen oder Optionen für Lizenzen oder Kaufvereinbarungen) sind, und

(b) sowohl die unter 1.1. genannten Altschutzrechte als auch im geförderten Projekt generierte neue Erfindungen / Schutzrechte bzw. Know-How der zukünftigen Ausgründung exklusiv gemäß der Fördergrundsätze zum m4 Award zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung gestellt werden.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

**mit Stempel**

* 1. **Relevante Schutzrechte, die bei einem Erfinder als Privatperson liegen**

Folgende vom Erfinder in Anspruch genommenen Schutzrechte werden dem m4 Award-Projekt „Titel“ zugeordnet und sind für das Geschäftsmodell der geplanten Ausgründung relevant (erteilte Patente und Patentanmeldungen im Anmeldeprozess):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Patentnummer** | **Titel** | **Erfinder/in** | **Anmelder** | **Prioritätsdatum** |
|  |  |  |  |  |

**Erklärung des Erfinders**

Der / die Erfinder/in sichert zu, dass

(a) die unter 1.2. genannten, projektrelevanten Altschutzrechte bzw. -patentanmeldungen (soweit vorhanden und soweit diese beim Erfinder liegen) - frei von Rechten Dritter (exklusive oder nichtexklusive Lizenzen oder Optionen für Lizenzen oder Kaufvereinbarungen) sind, und

(b) sowohl die unter 1.2. genannten Altschutzrechte als auch im geförderten Projekt generierte neue Erfindungen / Schutzrechte bzw. Know-How (soweit vorhanden und soweit diese beim Erfinder liegen) der zukünftigen Ausgründung exklusiv gemäß der Fördergrundsätze zum m4 Award zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung gestellt werden.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift

1. **Relevante Schutzrechte Dritter: Ergebnisse erster Recherchen   
   (z. B.** [**www.dpma.de**](http://www.dpma.de)**,** [**www.uspto.gov**](http://www.uspto.gov)**)**

*Wurden erste eigene Recherchen durchgeführt? Wurde die Idee ganz oder in Teilen schon von Anderen geschützt?*

*Gab es bereits eine erste Bewertung durch einen Patentanwalt bzw. Recherchen zur Ausübungsfreiheit („Freedom to operate“)?*

*Gibt es Schutzrechte, die die Ausübungsfreiheit der geplanten Ausgründung einschränken würde?*

1. **Schutzrechtkonzept bzw. Patentstrategie (ca. 0,5 Seiten)**

*Welche Schutzrechte werden benötigt, um das geplante Geschäftsmodell und die geplante Marktstrategie umzusetzen? Welche Schutzrechte werden für eine Seed-Finanzierung von potentiellen Investoren erwartet? Welche Wettbewerbsvorteile bringen sie? Wie soll die Idee weiter geschützt werden?*

*Soll im In- oder Ausland angemeldet werden? Wo im Ausland soll angemeldet werden?*

*Wie muss auf ggfs. bestehende Rechte von Wettbewerbern reagiert werden? Werden Lizenzen von Dritten benötigt?*

*Wie sollen der geplanten Ausgründung die relevanten Schutzrechte zur Verfügung gestellt werden (Patentkauf? Einlizensierung? Konditionen?)*

1. **Zusammenfassende Einschätzung der zuständigen Technologietransferstelle (0,5 - 1 Seite)**

*Wie schätzen Sie das aktuelle Schutzrechtsportfolio bzw. die Schutzrechtsfähigkeit ein? Wie beurteilen Sie etwaige erste Analysen des Patentumfeldes? Wie schätzen Sie die derzeitige Patentstrategie im Hinblick auf eine erfolgreiche Ausgründung ein? Welche weiteren Schritte sind in welchem Zeitraum notwendig (ggf. auch Kostenabschätzung)?*

**Anhang:**

ggf.: Patentschriften, Rechercheergebnisse, Verträge, sonstige IP-relevante Unterlagen