

Dos and Don'ts im globalen Wettbewerb der Innovationen

aus der Sicht eines internationalen Konzerns in der Zentralschweiz

1. Was ist eigentlich ein Erfindungspatent?
2. IP Ziele bei Schindler
3. Praxisbeispiele
4. Was kann ein KMU von Schindler lernen?

Schindler (established 1874)

Tradition of innovation

Over the years, Schindler has built a tradition of pioneering innovative, customer driven products, including destination control systems, and the first-ever patent for elevators without a machine room. Other landmark examples include development of exclusive elevator suspension traction media and 'InTruss' modernization, which enables existing escalators to be upgraded with significantly diminished building impact.

With the dawn of artificial intelligence, Schindler is at the forefront of the 'Internet of Elevators and Escalators' (IoEE). Launched in 2017, 'Schindler Ahead' provides a unique, cloud-based digital toolbox connecting machine, users, technicians, and around-the-clock call centers in a closed-loop ecosystem.

Revenue: 10 179 milion CHF

Net profit: 884 milion CHF

Number of employees: 61 019

- Established 1933 in Hergiswil
- Owner of all Schindler IP rights
- Licensing of IP rights
- In-house management of IP
- 33 Employees
- 10000 Patents
- 6000 Trademarks
- 1600 Domain names



1. Was genau ist ein Patent?

Und wofür ist es gut?

- Selbst gezeichnetes Schutzrecht, das Wettbewerbern das Kopieren und Vermarkten von technischen Produkten **verbieten** soll.
- Muss zur Durchsetzung von Patentämtern bestätigt (erteilt) werden.
- Sehr effektiv wenn rechtskräftig.
- 20 Jahre Unsicherheit für beide Parteien.
- Hochkomplexer technischer und rechtlicher Hintergrund.
- Entwickelte Länder besitzen eine ausgereifte rechtliche Infrastruktur.
- Hohe Sachkenntnis sowie profunde Erfahrung sind sowohl im Erteilungsverfahren als auch bei Patentstreitigkeiten notwendig.

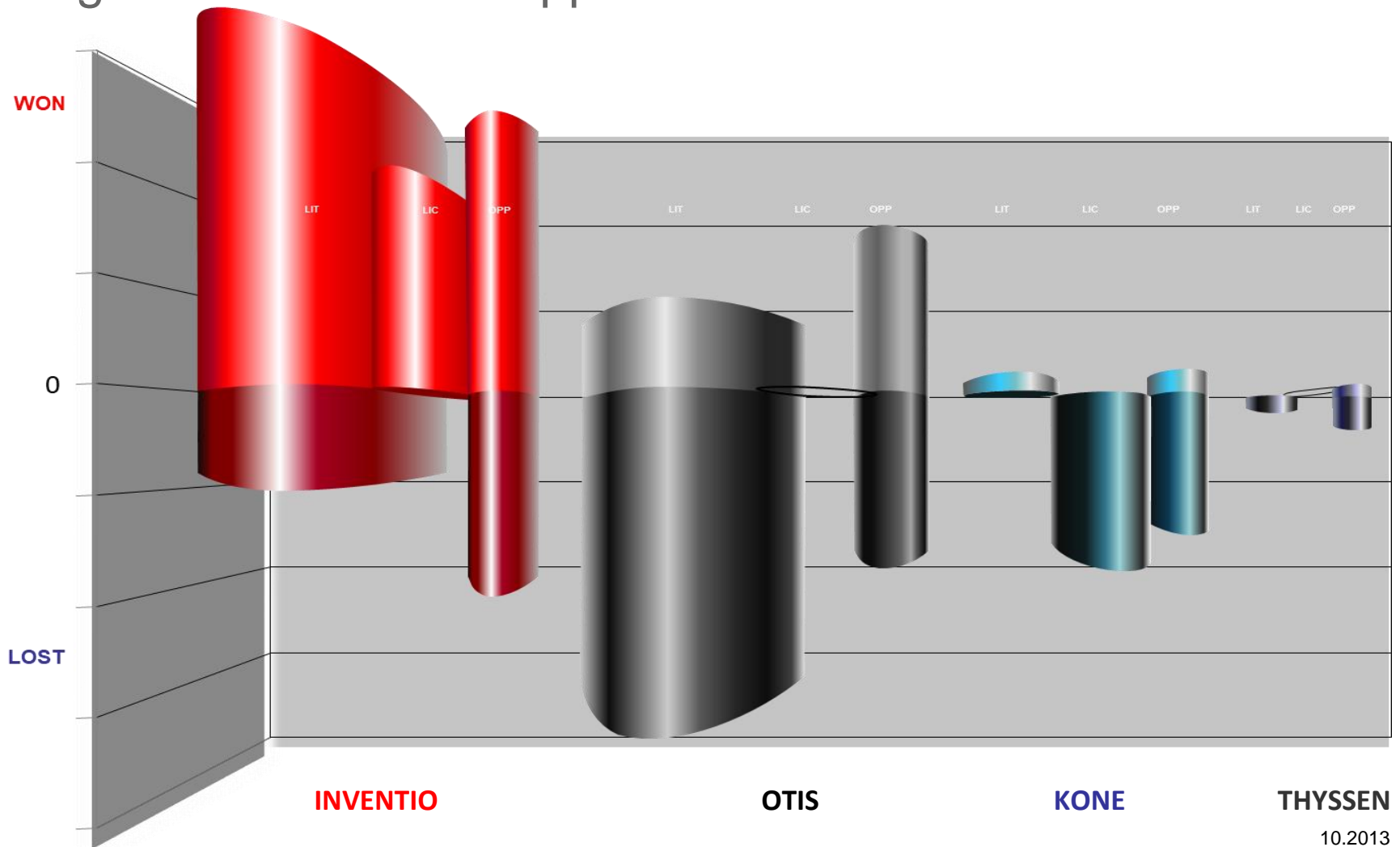
2. INVENTIO Ziele

INVENTIO = No. 1 in IP

- Schutz bahnbrechender Schlüsseltechnologien
- Grösstes Portfolio wesentlicher Branchen-Patente
- Verwendung bester Technologien ohne Verletzung fremder Schutzrechte
- Wertsteigerung der Marke Schindler
- Erfolgreiche Vernichtung kollidierender Schutzrechte
- Positives Lizenzeinkommen
- Erfolgreicher Schutz des eigenen Know-Hows
- Kosteneffiziente Nutzung der Ressourcen

3. IP Competitor Comparison (Patents)

Litigation – License - Oppositions



10.2013

3.1 RFID Patent enforced in USA

“Total and sweeping victory”

Corporate News

13.09.2011



US court stops Otis from using "Schindler ID" technology

A New York court has issued a permanent injunction barring Otis from making, selling and offering products using radio frequency identification (RFID) technology patented by Schindler. The ruling affirms Schindler's lead in elevator control technology.

Schindler filed suit in the Southern District of New York, accusing Otis of infringing U.S. Patent No. 5,689,094 as soon as 7 World Trade Center opened in New York City in 2006 with Otis's competing system. That competing system is known as Compass with Seamless Entry.

In answering all 33 questions in **Schindler**'s favor, the jury found that Otis infringed the patent at 7 World Trade Center and six other elevator installations throughout the United States, including the new world headquarters for Goldman Sachs in New York City, Russia Wharf in Boston, and St. Regis Bal Harbour Resort outside of Miami, Florida. The jury also rejected Otis's challenge that the patent was invalid for obviousness.

3.2 Freedom to operate (FTO) Flat Belt

Final Settlement with Otis after 9 years of patent fighting

Status before Settlement:



- Critical patents mostly invalidated or ineffective, except one.



- Hearing to restrict claim scope in spring 2014.
- INV unglued details of inequitable conduct.

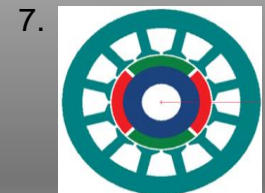
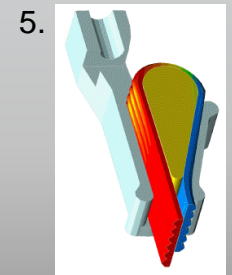
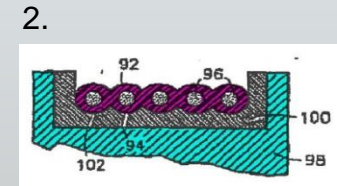
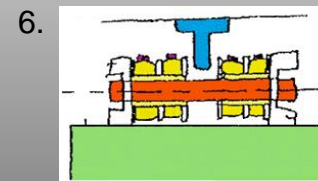
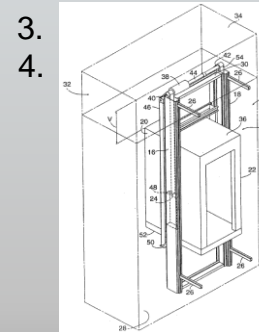
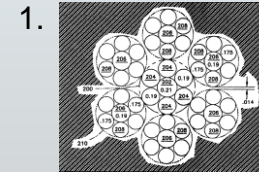


- Schindler promptly filed attacks on patents.
- Court urged Otis to withdraw first set of infringement suits.

25 Favourable court decisions in Europe, China and US

With Settlement free use of:

1. Small sheave/thin wires
2. Contoured surface
3. Overhead drive
4. Lateral overhead drive
5. Wedge clamp
6. Car deflection pulleys
7. Permanent magnet motor



Phishing attack on CRD abrogated

3.3 R&D Multiple IP infringements

Sinder – copies everything

- Trademark Infringement:
G883565, G883565, 4395403
- Malicious registration of “schindler-asia.com”



- Copyright Infringement: uses Schindler photos:

- Design Infringement:

Chinese design patents no. 200830006930.3 et.al.

- Unfair Competition:

“the company has a ..., Switzerland advanced management mode and technology”, “Yaxun escalator applies the advanced Swiss technology, design...”



4. Dos and Don'ts

Patentschutz ja oder nein?

- Technologie und Business Modell (Produktzyklus) verstehen.
- Markt (Vertriebswege, Kundenstruktur) verstehen
- Wettbewerber (Kompetenzen, Standorte, wirtsch. Stärke) kennen
- Management Capacity / Treiber vorhanden?
- Return on investment abschätzen

- Patentieren nur nach Gemütslage
- Auf halbem Wege aufgeben

4.1 Don't do

Patentschutz ohne Marktakzeptanz

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. März 2001 (22.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/19458 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: A62B 35/00, B61B 11/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH00/00490
- (22) Internationales Anmeldedatum:
12. September 2000 (12.09.2000)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
99810818.7 13. September 1999 (13.09.1999) EP

- (81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,

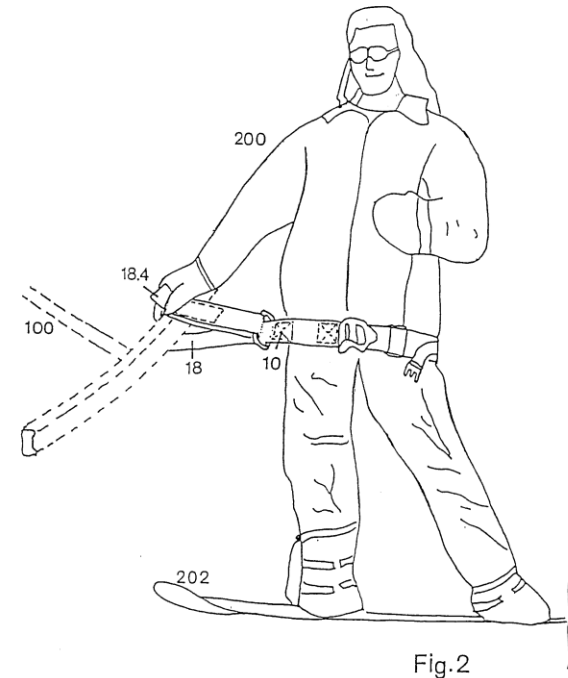


Fig. 2

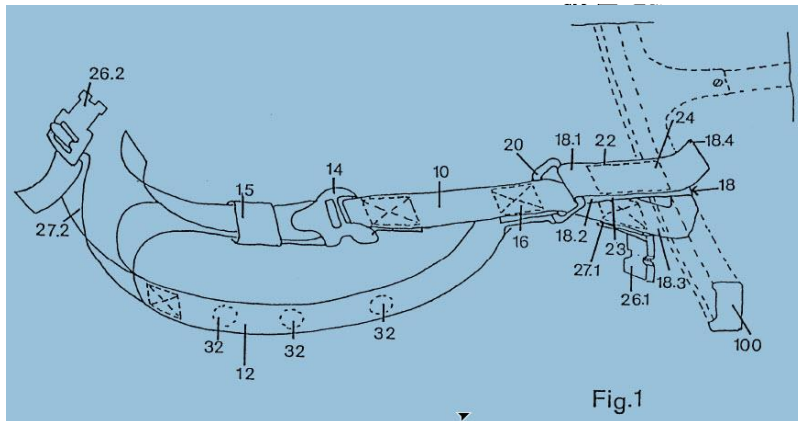


Fig. 1

4.2 Einfluss des Patentschutzes auf das Geschäft

Chancen und Risiken

12

Chancen:

- Optimierte Lösungssuche
- Ausweitung des Marktanteils
- Erschliessung neuer Märkte
- Werbeeffect / Imageaufbesserung
- Ermöglichung von Lizenzeinkommen
- Assets zum Kompensieren von fremden Ansprüchen

Risiken:

- Ausbleiben des Return on Investment
- Unkalkulierte Folgekosten
- Know-how Verlust
- Scheinschutz vor Nachahmung
- Patentkonflikte

4.3 Aufgaben

des IP Verantwortlichen

1. Geheimhalten, Archivieren und Transfer von Knowhow
2. „Freedom to Operate“ für F&E, zur Vermeidung der Verletzung von Drittrechten
3. Überwachen der eigenen Entwicklungen und Schutz durch Patente und Marken erwirken
4. Verfolgen von Verletzungen des eigenen Geistigen Eigentums
 - Beurteilen der Wertigkeit der eigenen Technologie
 - Beraten in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und Lösungsfindungen anstossen
 - Entwicklungs- und Lizenzverträge veranlassen
 - Hochqualifizierte Mitarbeiter und Berater finden

Thank you for your attention.

Hans Blöchle

Managing Director

INVENTIO AG

A company of the SCHINDLER GROUP

Seestrasse 55

6052 Hergiswil

Switzerland

Phone: +41 41 632 85 10

E-Mail: hans.bloechle@schindler.com

Internet: www.schindler.com

Copyright © INVENTIO AG, 9.2018. All rights reserved

Inventio owns and retains all copyrights and other intellectual property rights in this presentation. It may not be reproduced, modified or copied nor used for any commercial purposes (e.g. manufacturing), nor communicated to any third parties without our written consent.

Inventio undertakes all reasonable efforts to ensure that the information in this presentation is accurate, complete and derives from reliable sources. Inventio however, does not represent nor warrant (either expressly or implicitly) accuracy, reliability, timeliness or completeness of such information. Therefore, Inventio is not liable for any errors, consequence of acts or omissions based on the entirety or part of the information available in this presentation.