

TAG DER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTE



2015

„Patentanmeldung – Chancen und Risiken“

mit freundlicher Genehmigung von:

Dr. Ursula Kaufmann

RPK Patentanwälte, Stuttgart

Patentanmeldung – Chancen und Risiken

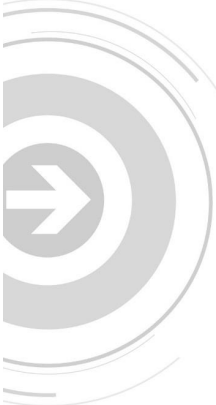
Tag der gewerblichen Schutzrechte 2015
Stuttgart

Dr. Ursula Kaufmann, Stuttgart

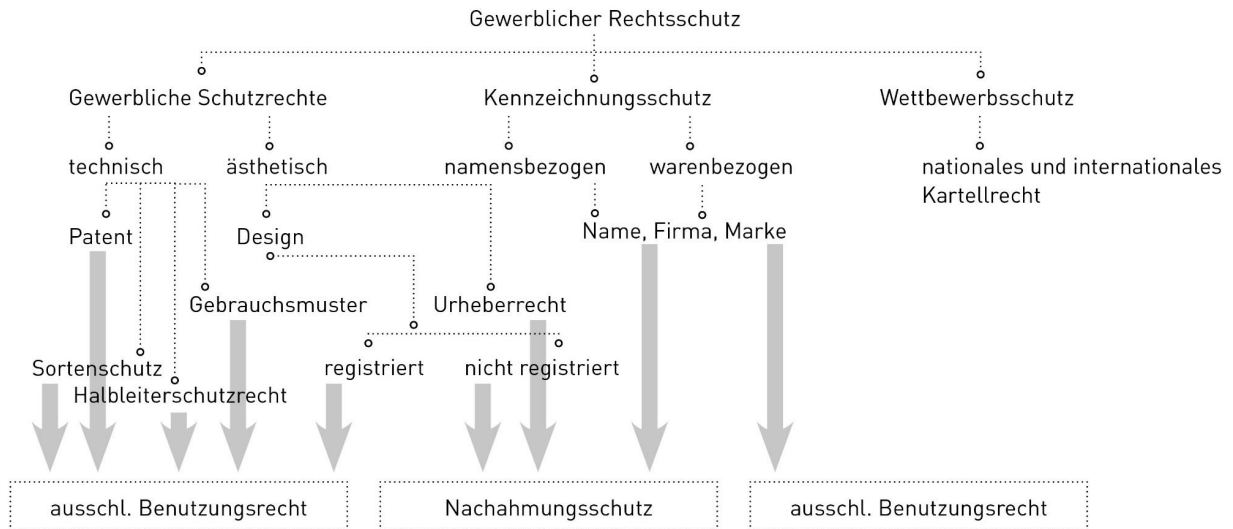
Dipl. Physikerin · Patentanwältin
European Patent Attorney
European Trademark and Design Attorney

RPK Patentanwälte Reinhardt, Pohlmann und Kaufmann Partnerschaft mbB
Stuttgart | Frankfurt | Pforzheim

Übersicht:

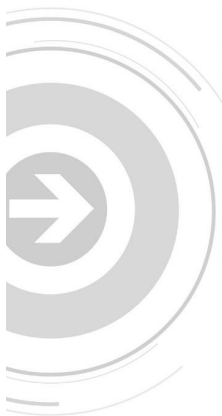
- 
- Gewerblicher Rechtsschutz - Arten von Schutzrechten
 - Schutzrechte wozu?
 - Neuheit
 - Schutzgegenstand
 - Patent und Gebrauchsmuster
 - Patentverletzung
 - Beliebte Fallstricke

Einteilung des gewerblichen Rechtsschutzes



Schutzrechte wozu?

- Schutz von Entwicklungen
- Schutz vor Nachahmern
- Vermarktung - Lizenzvergabe / Kreuzlizenzierung
- Schaffung von Stand der Technik
- Werbung

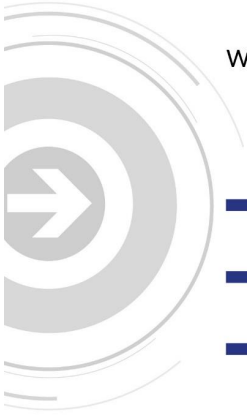


Patentierbarkeit

Ein Patent wird für Erfindung auf allen Gebieten der Technik erteilt,
wenn die Erfindung

- neu
- erfinderisch
- gewerblich nutzbar ist

(§ 1 Patentgesetz)



Neuheit

§ 3 Patentgesetz definiert:

„Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind“



Neuheit

Grundsätzlich **keine Veröffentlichung** gegenüber Öffentlichkeit vor der Anmeldung beim PATENTAMT



— Veröffentlichung:

Vortrag, Zeitschriftenartikel, Ausstellung, Vorführung, Musterlieferung, Benutzung, Besprechung mit Dritten

— Gilt nicht als Veröffentlichung:

Besprechung mit Dritten unter **Geheimhaltungsvereinbarung**, Praktikantenbericht/Diplomarbeit/Dissertation mit **Sperrvermerk**

Erfinderische Tätigkeit

§ 4 Patentgesetz definiert:

„Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt“



Schutzgegenstand

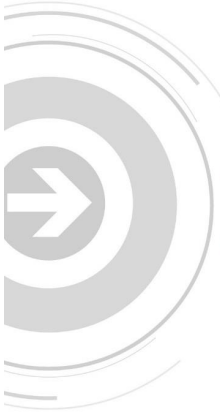
Patentfähige Erfindungen

Erzeugnisse

- Anordnungen, Vorrichtungen, Mittel, Systeme,
- chemische/pharmazeutische Stoffe

Verfahren

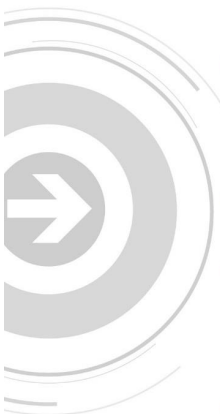
- Herstellverfahren, Arbeitsverfahren, Verwendungen



Schutzgegenstand


Keine Erfindungen

- Entdeckungen - wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden
- ästhetische Formschöpfungen
- Anweisungen an den menschlichen Geist
 - Pläne, Regeln für gedankliche Tätigkeiten, Spiele
- Wiedergabe von Informationen
- Pflanzensorten, Tierarten




Schutzgegenstand

Patentierbarkeitsausschluss:

- 
- Bestandteile des menschlichen Körpers in einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschl. Keimzellen, Gen-Sequenzen/ Teilsequenzen
 - Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn menschlicher Lebewesen
 - Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken

Patent

- 
- vom Patentamt geprüftes Schutzrecht
 - Stärker als das ungeprüfte Gebrauchsmuster
 - Schutzdauer 20 Jahre
 - Offenlegung vor Erteilung
 - nach Erteilung angreifbar durch Einspruch vor Patentamt
 - nach Einspruchsfrist nur durch Nichtigkeitsklage vor Bundespatentgericht angreifbar

Anmeldung



Internationale Abkommen

Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), 38 Mitgliedsstaaten


- EP-Patent muss nach Erteilung in einzelnen Mitgliedsstaaten validiert werden (zukünftig auch Patent mit einheitlicher Wirkung in EU)

Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT), 148 Mitgliedsstaaten (8/2013)

- Keine Erteilung, nur Bericht zur Patentierbarkeit

- muss nach spätestens 30 Monaten in ausgewählten Mitgliedsstaaten nationalisiert werden


Gebrauchsmuster

- 
- ungeprüftes Schutzrecht
 - muss nicht rechtsbeständig sein
 - Schutzdauer 10 Jahre
 - gleiche Rechte wie Patent
 - günstig und schnell
 - 6-monatige Neuheitsschonfrist

aber:

- jederzeit angreifbar durch Löschungsantrag
- Angriff nur aus rechtsbeständigem Schutzrecht sinnvoll

Neuheitsschonfrist

- 
- eine erfolgte Benutzung
 - innerhalb von 6 Monaten
 - vor dem Anmeldetag ist
 - hinsichtlich der Neuheit
 - unschädlich,
 - wenn sie auf den Anmelder zurückzuführen ist

Neuheitsschonfrist

Vorteil: Ausstellung unschädlich

Testphase möglich

Rechtsbeständig trotz Vorbenutzung

Risiko: Nachweisprobleme

Ausland

anderer Anmelder



Spannungsfeld Produkt -Schutzrecht

Konkretisierte Idee ◦.....◦ abstraktes erfinderisches Prinzip

(= Marktfähigkeit)

(= optimaler Schutz)

Lösung:

— gegenüber Stand der Technik neu und etwas mehr

— jedes Merkmal auf sinnvolle Umgehungsform prüfen

— konkrete Ausführungsform in Unteransprüchen

— Rückzugspositionen



Patentverletzung

Patentansprüche definieren den Schutzzumfang des **erteilten** Patents



Hauptansprüche!

Unteransprüche - günstige Ausgestaltungen, beschränken nicht den Schutzzumfang

Unmittelbare Patentverletzung

Sperrwirkung - Erlaubnis des Inhabers notwendig um:



Erzeugnis


herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, einzuführen, zu besitzen

Verfahren (nur Patent)

anzuwenden, anzubieten zur Anwendung, unmittelbares Verfahrensprodukt anzubieten, in Verkehr zu bringen


Mittelbare Patentverletzung

Sperrwirkung - Erlaubnis des Inhabers notwendig um:



Mittel, die sich auf wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Anbieter/ Lieferant **weiß oder wissen musste**, dass Mittel dazu geeignet oder bestimmt sind für die Nutzung der Erfindung verwendet zu werden

Ansprüche bei Patentverletzung

- 
- a) Unterlassung der verletzenden Handlung
 - b) Schadensersatzanspruch bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit
 - Entgangener Gewinn
 - Herausgabe des Verletzergewinns
 - Angemessene Lizenzzahlung
 - c) Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der Waren
 - d) wenn verjährt, Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung
 - e) Vernichtungsanspruch

Fallstrick

Mangelnde Neuheit - Vorveröffentlichung

Erfindung wird nicht bis zur Anmeldung beim Patentamt geheim gehalten

- Webseite
- Messeausstellung
- Benutzung in der Öffentlichkeit
- Zeitschriftenartikel...

Empfehlung: Erst anmelden, dann reden

Fallstrick

Mangelnde Neuheit - Ein anderer hat es schon gemacht

- Weltweit existierender Stand der Technik
- mündlich, schriftlich, bildlich, als Produkt
- schriftlich in jeder Sprache

**Empfehlung: Recherche in Patentdatenbanken
(IPC, Stichworte, Anmeldernamen...)**

Fallstrick

Geheimhaltung statt Anmeldung

Erfindung kann nicht gegen Dritte verteidigt werden

Dritter erwirkt Patent: Dritter hat Verbotungsrecht

(Ausnahme: Vorbenutzungsrecht)

Empfehlung: rechtzeitig anmelden



Fallstrick

Keine Anmeldestrategie haben

— Was soll mit der Anmeldung geschehen?

— Selbst nutzen?

— Vorratspatent?

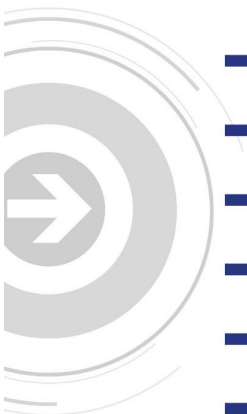
— Stand der Technik schaffen?

— Käufer / Lizenznehmer?

— Welcher Markt ist interessant?

— Welche Länder sind sinnvoll?

Empfehlung: frühzeitig Strategie entwickeln



Fallstrick

Verbotungsrecht, kein Erlaubnisrecht

- Sperrwirkung gegen Dritte
- Abhängigkeit von Patenten Dritter möglich –
Sperrwirkung durch Fremdpatent
- Patentamt prüft Neuheit und erfinderische Tätigkeit, aber nicht, ob Erzeugnis/Verfahren in Schutzbereich eines anderen Patents fällt!

Empfehlung: Vor Einsatz der Erfindung Recherche nach Drittschutzrechten

Fallstrick

Unprofessionelle Anmeldung

Ansprüche zu eng formuliert
Mangelhafte Beschreibung der wesentlichen Elemente
Keine Rückfallpositionen

- Ansprüche bestimmen Schutzbereich
- Beschreibung beschreibt die technische Ausführung
- Ansprüche müssen von Beschreibung gestützt sein
- Vollständige Offenbarung der Erfindung

Empfehlung: Anmeldung über Patentanwalt

Fallstrick

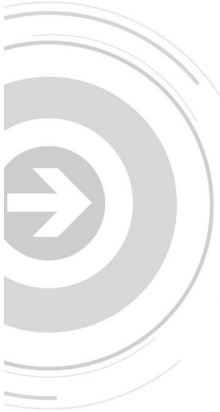
Überschätzte Reichweite des Patents

- Wirkungen nur innerhalb des Erteilungsstaates
- Unabhängige Erteilung von Schutzrechten auf Erfindung in verschiedenen Ländern

Prioritätsregelung (12 Monate)

- Vermeidung von Behinderungen
- Planungszeit für Strategien

Empfehlung: sorgfältige Auswahl der sinnvollen Länder für Patent, Abwägung der Kosten und Nutzen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

— Dr. Ursula Kaufmann

RPK Patentanwälte Reinhardt, Pohlmann und Kaufmann

Partnerschaft mbB

Schottstraße 8

D-70192 Stuttgart, Germany

Tel.: +49 (0) 711 - 25 97 52 0

Fax: +49 (0) 711 - 25 97 52 10

ukaufmann@rpk-partner.com

www.rpk-partner.com

