

Leitfaden Schutzrechte

WTSH – Patent- und Markenzentrum

<https://wtsh.de/de/patent-und-markenzentrum>

WTSH	5
WTSH – PATENT- UND MARKENZENTRUM.....	5
WELCHES SCHUTZRECHT BRAUCHEN SIE?.....	7
ZIELE DER PATENTSYSTEME	9
WESEN DER PATENTSYSTEME.....	9
PATENTE	10
Voraussetzungen für die Patentierbarkeit technischer Erfindungen.....	11
Neuheit	11
Erfinderische Tätigkeit	11
Gewerbliche Anwendbarkeit	12
Worauf gibt es keine Patente?	13
Verschiedene Schutzbereiche.....	14
Offenbarung.....	14
Einheitlichkeit der Erfindung.....	14
Rechte des Patentinhabers.....	15
Dauer des Patentschutzes	16
Ist ein Patentanwalt für eine Anmeldung erforderlich?	17
Unterstützung für finanzschwache Anmelder	17
Nutzen von Patenten	17
Wirkungen von Patenten	18
Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt	19
Hinweise zur Patentanmeldung.....	23
Verfahren beim Europäischen Patentamt.....	25
Internationales Verfahren bei der WIPO - PCT-Verfahren.....	31
GEBRAUCHSMUSTER	34
PATENTE UND GEBRAUCHSMUSTER EFFEKTIV LESEN	37
PATENTKLASSIFIKATIONEN	41
Die Internationale Patentklassifikation (IPC).....	41

Weitere Klassifikationssysteme	42
RECHERCHEN	44
Patentrecherchen	44
Recherchearten	48
Markenrecherchen	52
Designrecherchen	52
Eigene Patent- und Gebrauchsmusterrecherchen.....	53
Recherchen im Innovationsprozess	55
SCHUTZRECHTE MANAGEN	59
SCHUTZRECHTSMANAGEMENTAUDIT.....	62
PATENTSTRATEGIEN	64
SCHUTZRECHTE DURCHSETZEN	73
Sie stellen fest, dass andere Ihr Patent verletzen?	73
Was tun, wenn Ihnen vorgeworfen wird, dass Sie ein Patent verletzen?	75
BEWERTUNG VON PATENTEN	78
EINGETRAGENES DESIGN.....	80
Deutsches eingetragenes Design	80
EU-Gemeinschaftsdesign	82
Internationales Design	82
Eigene Design-Recherchen	83
MARKEN	84
Schutzvoraussetzungen	84
Deutsche Marke.....	84
Absolute Eintragungshindernisse.....	85
Widerspruchsverfahren.....	87
Löschungsgründe und Verfahren.....	87
Laufzeit.....	89
Benutzungszwang	89
Neben den eingetragenen Marken existieren folgende Kennzeichen:.....	89
Unternehmenskennzeichen versus Marke	90
Marken und Internetdomains	90

Marken aufgrund von Benutzung im Verkehr mit Verkehrsgeltung.....	91
Kollektivmarke	91
Ausländische Priorität	91
Ausstellungspriorität.....	91
Hinweise zum Antragsformular	93
Unionsmarke	94
Internationale Registrierung von Marken	94
Eigene Markenrecherchen	95
Regeln für die Markenfindung	97
BEWERTUNG VON MARKEN.....	98
SORTENSCHUTZ.....	99
HALBLEITERSCHUTZ	99
URHEBERRECHT	100
Urheberrecht für Computerprogramme.....	100
Patentschutz für Computerprogramme	100
GESETZ ÜBER ARBEITNEHMERERFINDUNGEN (ARBEG)	101
KONKURRENZ- UND MARKTANALYSEN.....	105
ANHÄNGE	106
Überblick über verschiedene Schutzrechte in Deutschland	106
Übersicht über Aktenzeichen und Schriftenartencodes(Patent Kind Codes)	107
Schriftartencodes (Patent Kind Codes)	111
Deutsche Korrekturschriften ab 2004	112
Welche wichtigen internationalen Abkommen zum gewerblichen Rechtsschutz gibt es?.....	113
DIE STÄRKUNG DER EIGENEN MARKE.....	115
FAQ	117

In diesem Leitfaden wollen wir Ihnen zeigen, was Ihnen Schutzrechts- und insbesondere Patentinformationen bringen und wie Sie diese Informationen im Innovationsprozess nutzen können. Wir stellen die gewerblichen Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs) ausführlich vor und haben darüber hinaus Checklisten für Anmeldungen und Tipps für eigene Recherchen vor einer Schutzrechtsanmeldung für Sie zusammengestellt.

Vorab ein paar Informationen über uns:

WTSH

Die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2004 durch Fusion der beiden Vorgängergesellschaften Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH (ttz) und Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein GmbH (WSH) gegründet.

Die Gesellschafter sind das Land Schleswig-Holstein (51%), die Industrie- und Handelskammern (40%) sowie die Hochschulen (4,5%) und die Handwerkskammern (4,5%) des Landes.

Mit der Bündelung aller relevanten Kompetenzen in einer „One-Stop-Agentur“ streben die Gesellschafter eine durchgängige Unternehmensbetreuung vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Ansiedlung und von der ersten Idee für ein neues Projekt bis zur erfolgreichen Markteinführung von Produkten und Dienstleistungen an. Die Gesellschafterstruktur dokumentiert bereits den Anspruch, Brücken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu bauen sowie die Themen Technologie und Markt zusammenzuführen, um so dem Unterstützungsbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht zu werden und Innovationen nicht nur zu generieren, sondern auch erfolgreich im Markt umzusetzen. Neben den Arbeitsschwerpunkten Standortmarketing, Unternehmensansiedlung, Technologie und Innovation sowie Internationales kam ergänzend ab 2006 die Betreuung von Clustern hinzu, um die Schwerpunktbranchen in Schleswig-Holstein intensiver und koordiniert zu betreuen.



WTSH – Patent- und Markenzentrum

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH ist die zentrale Informations- und Servicestelle für Unternehmen in Schleswig-Holstein.

Es ist unsere Aufgabe, die Unternehmen für den Schutz ihrer Ideen und Entwicklungen zu sensibilisieren und gezielt Informationen bereit zu stellen. Das tun wir, in dem wir in weltweiten Datenbanken Recherchen und Überwachungen zu Patenten, Marken und Designs durchführen, Wettbewerber analysieren oder auch das unternehmensinterne Schutzrechtsmanagement unterstützen. Ziel ist es unter anderem, schleswig-holsteinische Unternehmen vor Schutzrechtsverletzungen und vor anfechtbaren Patentanmeldungen zu bewahren und damit die Entstehung von unnötigen Kosten zu vermeiden.

Wir verfügen über ausgezeichnete nationale und internationale Netzwerke, innerhalb derer wir Hilfe für unsere Unternehmen finden, falls wir selber nicht weiterhelfen können.

Seit 2005 ist das Patent- und Markenzentrum offizieller Kooperationspartner des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

Die WTSH hat gegenüber allen Kunden und Partnern eine neutrale Rolle. Alle Mitarbeiter sind Patentingenieure / Patentreferenten mit langjähriger Erfahrung und qualifizieren sich ständig weiter:

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Angebote des Patent- und Markenzentrums:



Betrachtung des Schutzrechtsmanagements
im Unternehmen,
Ableitung von Handlungsempfehlungen



Patent-, Marken- und Designrecherchen



Patent-, Marken- und Designüberwachungen
• Wettbewerberüberwachung



Schutzrechtsstrategieberatung



Veranstaltungen • Netzwerktreffen •
Seminare • Inhouse-Schulungen

"Beratertag Gewerbliche Schutzrechte":

Regelmäßig bieten wir in Kiel eine individuelle und kostenlose Beratung mit einem Patentanwalt an. Als Vorbereitung für das Beratungsgespräch halten wir einen Einführungsvortrag zu den Grundlagen gewerblicher Schutzrechte. Interessenten können sich online unter [WTSH/Veranstaltungen](#) anmelden.

Welches Schutzrecht brauchen Sie?

Sie haben eine Idee und wollen diese schützen lassen, aber wie?

Folgendes sollten Sie sich überlegen:

- Handelt es sich um etwas Technisches?

⇒ Wenn ja, kommt ein **Patent oder Gebrauchsmuster** in Frage!

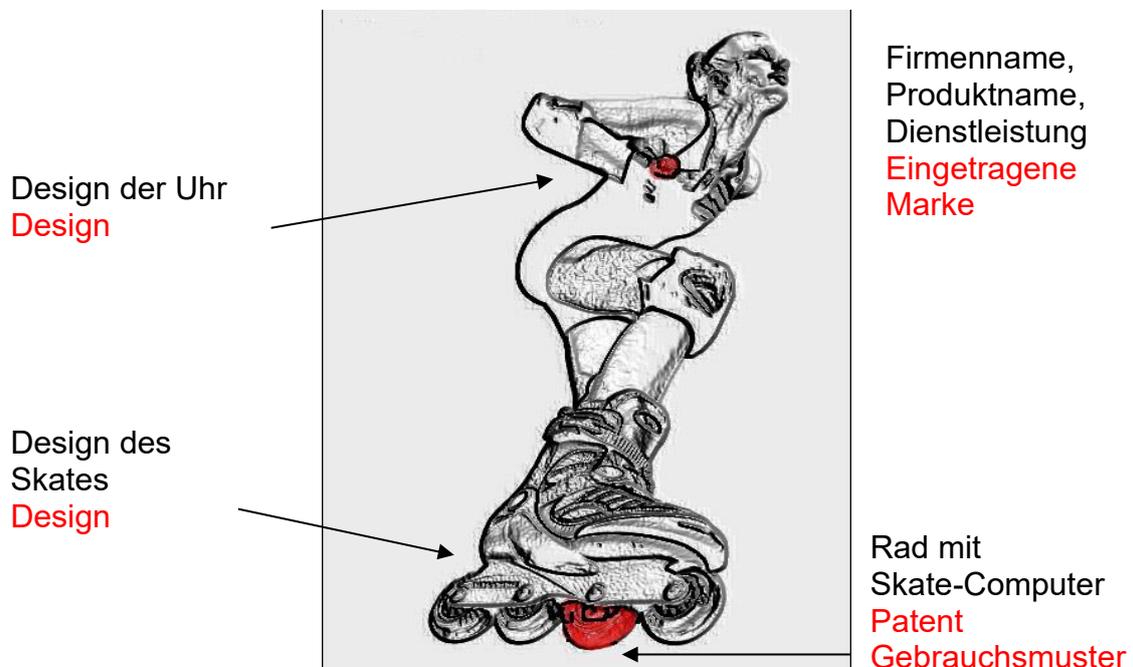
- Oder handelt es sich um ein neues eigentümliches Design, d.h., soll die ästhetische Gestaltung geschützt werden?

⇒ Dafür ist ein **Design** das richtige Schutzrecht!

- Haben Sie sich für Ihre Produkte, Dienstleistungen oder für Ihr Unternehmen einen Namen, ein Logo, ein Hörzeichen, eine dreidimensionale Gestaltung oder ein anderes unterscheidungskräftiges Zeichen überlegt?

⇒ Sie könnten eine **Marke** anmelden!

Am Beispiel eines Inline-Skaters, der über in einem Rad integrierten Skate-Computer verfügt, wollen wir Ihnen das noch einmal verdeutlichen:



1. Patent oder Gebrauchsmuster

Eine Firma entwickelt zum Beispiel einen neuen Inline-Skate, mit einem in einem Rad integrierten Skate-Computer. Der Skate-Computer analysiert fortlaufend den Fahrstil. Das heißt, es wird registriert, ob der Skate in der Luft oder am Boden ist, ob man sich in der Schlittschuhschritttechnik bewegt oder einen Berg hinabrollt.

Denn im Gegensatz zum Radfahren, wo das Rad die ganze Zeit Bodenkontakt hat und die zurückgelegte Strecke einfach aus der Multiplikation der Radumdrehungen mit dem Radumfang berechnet werden kann, ist die Situation beim Skaten sehr viel komplexer.

Die Daten werden an die Skate-Uhr gesendet, über die der Läufer die zurückgelegte Strecke und die Geschwindigkeit erfahren kann.

Die Vorrichtung zur Aufnahme und Verarbeitung dieser Fortbewegungsdaten kann patentiert werden, da es sich dabei um eine neue technische Lösung von hoher erfinderischer Qualität handelt.

2. Design

Die äußere Gestaltung des Skaters oder der Uhr heben sich deutlich von der anderer Geräte ab, sind also eigenartig und damit zur Anmeldung zum Design geeignet. Das Design ist so gegen Nachahmungen geschützt. Allerdings: Neuheit und Eigenart des Designs, die tragenden Säulen des Schutzrechtes, werden erst im Fall einer Verletzung geprüft.

3. Marke

Das Sportgerät wird unter einem bestimmten Produktnamen verkauft. Der Produktnamen ist markenrechtlich durch Eintragung in das Markenregister geschützt, sofern er schutzfähig ist und niemand ältere Ansprüche auf diese Bezeichnung geltend machen kann. Bei Nichteintragung entsteht der Schutz dann, wenn das Zeichen "Verkehrsgeltung" erlangt hat.

4. Urheberrecht

Zum Gerät gehört eine Bedienungsanleitung mit Anwendungsbeispielen, Grafiken und Tabellen. Die Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht muss in Deutschland nirgendwo registriert werden, es fällt dem Urheber automatisch zu.

Haben Sie noch Fragen? Vor allem zur Klärung der wichtigsten Frage:
Ist meine Idee neu?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Das Patent- und Markenzentrum der WTSH informiert Sie und führt Recherchen für Sie durch.

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Ziele der Patentsysteme

- Stimulierung von Erfindungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung
- Stimulierung der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen durch direkte Investitionen in Produktion und Marketing oder Technologiehandel
- Stimulierung der Veröffentlichung von technischen Informationen

Wesen der Patentsysteme

- Freiwilliger Vertragsabschluss zwischen Erfinder und Staat
- Erfinder teilt sein Wissen über die Erfindung der Öffentlichkeit mit
 - Damit leistet der Erfinder einen Beitrag zum technischen Fortschritt
- Dafür bekommt er vom Staat das übertragbare, temporäre und exklusive Recht, Dritten die kommerzielle Nutzung seiner Erfindung zu verbieten (Verbotungsrecht).

Ein Schutzrecht ist ein geografisch (und meist zeitlich) beschränktes Monopol für eine „Erfindung“.

Im Patentgesetz sind Begriff und Charakter einer Erfindung nicht definiert, sondern bleiben der Auslegung (Rechtsprechung) und wissenschaftlichen Weiterentwicklung überlassen (= unbestimmter Rechtsbegriff).

Ein Patent ist kein:

- geheimes, nicht beschaffbares, unverständliches Dokument

sondern:

- für jeden zugänglich
- für einen Fachmann auf dem speziellen Gebiet geschrieben (detaillierte Beschreibung des technischen Sachverhaltes, meist inkl. Zeichnungen)

Der Inhaber eines Patents hat ein positives (alleiniges) Benutzungsrecht und ein Verbotungsrecht gegenüber Dritten (unmittelbare Wirkung).

Dieses Verbotungsrecht erstreckt sich auch auf die mittelbare Benutzung der Erfindung, d.h., der Patentinhaber kann gegen Anbieter oder Lieferanten von erfindungswesentlichen Mitteln (≠ neutrale Teile wie Schrauben etc.) zur Benutzung der patentierten Erfindung vorgehen.

Patente

Patentierbar sind Erfindungen auf dem Gebiet der Technik (§ 1 (1) PatG). Patentschutz gibt es auf eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs.

Der Erfolg muss die Folge beherrschbarer Naturkräfte sein und nicht einer abwägenden Tätigkeit des menschlichen Geistes. Die Erfindung ist die Umsetzung einer Idee in ein/e technische und realisierbare Vorrichtung oder Verfahren!

Dabei kann ein Arbeitsgang durchaus durch den Menschen eingeleitet oder ausgelöst werden, z.B. bei einer Gegensprechanlage: Die Herstellung der Verbindung wird durch den Menschen vorgenommen, das technische Problem wird dann aber mit technischen Mitteln gelöst, ohne notwendige Zwischenschaltung des menschlichen Geistes.

Eine Arbeitskontrollkarte, die eine Einteilung in Spalten zum Eintragen von An- und Abwesenheit besitzt, kann dagegen nicht patentiert werden. Hier erfolgt lediglich eine Anweisung an den menschlichen Geist, ein technisches Problem wird dabei nicht gelöst.

Definition des Begriffs "Technik" durch den BGH:

Eine technische Lehre ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist.

Die Prüfung auf Technizität erfordert die Feststellung folgender Voraussetzungen:

- Es muss eine konkrete Lehre zum Handeln vorliegen. Rein abstrakte oder theoretische Erkenntnisse, die sich noch nicht zu einer konkreten Lehre verdichtet haben, sind nicht patentfähig.
- Planmäßige Ausnutzung von Naturkräften, die im weitesten Sinne zu verstehen sind, insbesondere auch die biologischen Kräfte umfassen. Im Gegensatz zur Naturkraft steht die reine menschliche Verstandestätigkeit, die eine Geisteskraft ist.
- Beherrschbarkeit der Naturkräfte, also die Ausnutzung einer erkannten oder angenommenen Gesetzmäßigkeit zwischen Ursache und Wirkung. Dies erfordert Realisierbarkeit und Wiederholbarkeit.

Es muss sich um die technische Lösung einer technischen Aufgabe handeln.

Eine Definition des Begriffs „Technik“ ist nicht abschließend möglich, sondern vom sich wandelnden Erkenntnisstand der Menschen abhängig.

Fragen Sie sich also:

„Ist meine Idee eine Erfindung?“



Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

- Wird ein technisches Problem gelöst?
- Wird dieses Problem mit technischen Mitteln gelöst?
(technisch = Erfolg/Wirkung wird erreicht unter Ausnutzung der Naturkräfte ohne Zwischenschaltung des menschlichen Geistes)

Voraussetzungen für die Patentierbarkeit technischer Erfindungen

- weltweite Neuheit
- erfinderische Tätigkeit
- gewerbliche Anwendbarkeit

Neuheit

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.

- z.B. Veröffentlichungen in Zeitschriften, TV-Sendungen, Datenbanken, Ausstellungen, öffentliche Vorträge usw.
- nicht: betriebsinternes oder geheimes Wissen

Es gilt: Schädlich = irgendwo, irgendwie, irgendwann vor der Anmeldung einer beliebigen Anzahl von Dritten bekannt gemacht.

Aber: Nur wenn eine einzige Entgegenhaltung (Vorveröffentlichung) sämtliche Merkmale des Patentanspruchs offenbart, liegt eine neuheitsschädliche Vorwegnahme vor!

Erfinderische Tätigkeit

ist eine Leistung, die über das hinausgeht, was einem Fachmann auf seinem jeweiligen Gebiet zugemutet werden kann. Dabei geht man davon aus, dass dem Fachmann zwar der gesamte Stand der Technik bekannt ist, dass er ihn aber nur mit begrenzter Fähigkeit kombiniert.

Die erfinderische Tätigkeit ist also gegeben, wenn ein Fachmann auf dem Gebiet in Kenntnis des Standes der Technik die an sich bekannten Merkmale nicht ohne Weiteres kombinieren oder von einem Nachbargesamt übertragen würde oder wenn völlig neue Merkmale offenbart wurden.

Fachmann:

- kennt den gesamten Stand der Technik für sein Fachgebiet
- verfügt über Wissen auf technischem Nachbargesamt
- verfügt über übergeordnetes, allgemeines technisches Wissen
- verfügt über allgemeines Grundlagenwissen

Folgende Frage wird bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beantwortet:

- Könnte der Fachmann auf Grund seines Fach- und Zusatzwissens die Erfindung aus dem Stand der Technik herleiten = ist sie für ihn nahe liegend?

Nicht erfinderisch:

- Die Erfindung besteht nur aus handwerklichem Können.
- Die Neuentwicklung ist eine logische Folge des Standes der Technik.

Es kommt darauf an:

- ob sich die Lehre gemäß dem Hauptanspruch des Streitpatents für einen Fachmann in nahe liegender Weise aus der Gesamtheit aller Kenntnisse aus dem relevanten Stand der Technik ergab, die vor dem Prioritätstag durch Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Zur Beurteilung, ob sich die Erfindung in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, erfolgt eine „mosaiksteinartige Betrachtung“; einzelne Merkmale der Erfindung können in verschiedenen Entgegenhaltungen offenbart sein.

Dies ist ein Unterschied zur Neuheitsschädlichkeit! – dort müssen alle Merkmale des Anspruchs in einer Entgegenhaltung offenbart sein.

Bei dem Ausdruck »erfinderische Tätigkeit« (*inventive activity* oder *inventive step*) handelt es sich um einen *objektiven Begriff* und nicht um die *subjektive Leistung* des Erfinders.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Es ist ausreichend, wenn eine gewerbliche Verwertung denkbar ist.

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren sind nicht gewerblich anwendbar. Dies gilt nicht für Erzeugnisse (Stoffe, Stoffgemische) zur Anwendung in einem der Verfahren!

→ So ist z.B. die Blutabnahme nicht patentierbar, aber die Untersuchung des Blutes mit Geräten.

Worauf gibt es keine Patente?

§1 (3) PatG und Art.52 (2) EPÜ) nennen hier beispielhaft und nicht abschließend eine Negativliste:

- Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, z.B. eine Methode zur Auflösung eines Gleichungssystems
- ästhetische Formschöpfungen ohne technischen Erfolg, z.B. eine rein dekorative Gestaltung einer Fläche oder eines Körpers (dafür gibt es das Design)
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten (Geschäftsideen) sowie für Programme für Datenverarbeitungsanlagen
- Tabellen, Formulare, Schriftenanordnungen, d.h., die reine Wiedergabe von Informationen
- Erfindungen, die gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung verstoßen
- Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (dafür gibt es den Sortenschutz)
 - aber: Patente werden erteilt auf mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse sowie auf neue Pflanzensorten, die ihrer Art nach nicht im Sortenschutzgesetz aufgeführt sind sowie auf Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte
- perpetua mobilia
- der menschliche Körper einschließlich der Keimzellen
- Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen
- Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken

Fragen Sie sich also:

Ist meine Erfindung patentfähig?



Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

Ist die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik

- neu
- erfinderisch
- gewerblich anwendbar?

Wir empfehlen vor Anmeldung eines Schutzrechtes, eine Patentrecherche durchzuführen:

Ziel einer Patentrecherche ist es, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit einer Idee zu bewerten.

Für die Beurteilung der Neuheit wird eine Veröffentlichung gesucht, die vor dem Anmeldetag der Erfindung zugänglich war oder bei einem Patentamt eingereicht wurde. Es ist nicht absolut feststellbar, dass eine Erfindung neu ist, es kann nur nachgewiesen werden, dass sie nicht neu ist!

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist es Ziel einer Patentrecherche, (mehrere) ältere Veröffentlichungen zu finden, in denen zusammengefasst all die Merkmale beschrieben sind, die die vorliegende Erfindung für den Fachmann naheliegend erscheinen lassen. Ob eine technische Erfindung die erforderliche erfinderische Höhe aufweist, ist oftmals schwer zu beurteilen. Wir empfehlen, bei Fragen einen Patentanwalt zu konsultieren.

Verschiedene Schutzbereiche

Patente gelten immer nur in dem Land, in dem sie erteilt worden sind. Man kann die Erfindung entweder bei nationalen Patentämtern schützen lassen oder auch europäisch und international anmelden. So kann mit jeweils nur einer Anmeldung Patentschutz für eine Vielzahl von Staaten möglich werden.

Nationales Patentamt (z.B. DPMA)

- Patente mit Geltung nur in diesem Land (z.B. DE)

Europäisches Patentamt (EPA)

- zurzeit 39 EPÜ-Mitgliedstaaten
- Einleiten der „nationalen Phase“ (nach Erteilung) in den Zielländern durch Zahlung entsprechender Gebühren
- Zusätzlich demnächst das „Einheitspatent“ – derzeit 25 EU-Mitgliedstaaten dabei
Siehe Kapitel **XXX**

World Intellectual Property Organization (WIPO)

- Internationale Patentanmeldung – PCT Verfahren
- zurzeit 156 PCT-Mitgliedstaaten
- Schutzbereich wird erst mit Einleitung der „nationalen Phase“ (z.B. durch Antrag auf Prüfung) festgelegt

Hinweise zum europäischen und internationalen Verfahren finden Sie in diesem Leitfaden.

Offenbarung

Der Patentgegenstand muss so deutlich und vollständig offenbart sein, dass er nachgearbeitet werden kann. Der Erfinder kann also nur solche Dinge anmelden, die ausführbar sind. Der Fachmann muss unter Einsatz seines Fachwissens die Erfindung ausführen können. Es genügt, wenn die Anmeldung die entscheidende Richtung angibt, in der der Fachmann mit Erfolg weiterarbeiten kann, ggf. auch erst nach Versuchen, sofern diese das übliche Maß nicht überschreiten und keine erfinderischen Überlegungen notwendig sind.

18 Monate nach der Anmeldung wird der darin enthaltene technische Lösungsvorschlag der Öffentlichkeit in einer Offenlegungsschrift bekannt gemacht.

Beachten Sie:

Auch wenn kein Patent erteilt wird, ist der Inhalt einer Offenlegung Stand der Technik geworden!



Einheitlichkeit der Erfindung

In jeder Anmeldung darf nur eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen, die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, beschrieben werden.

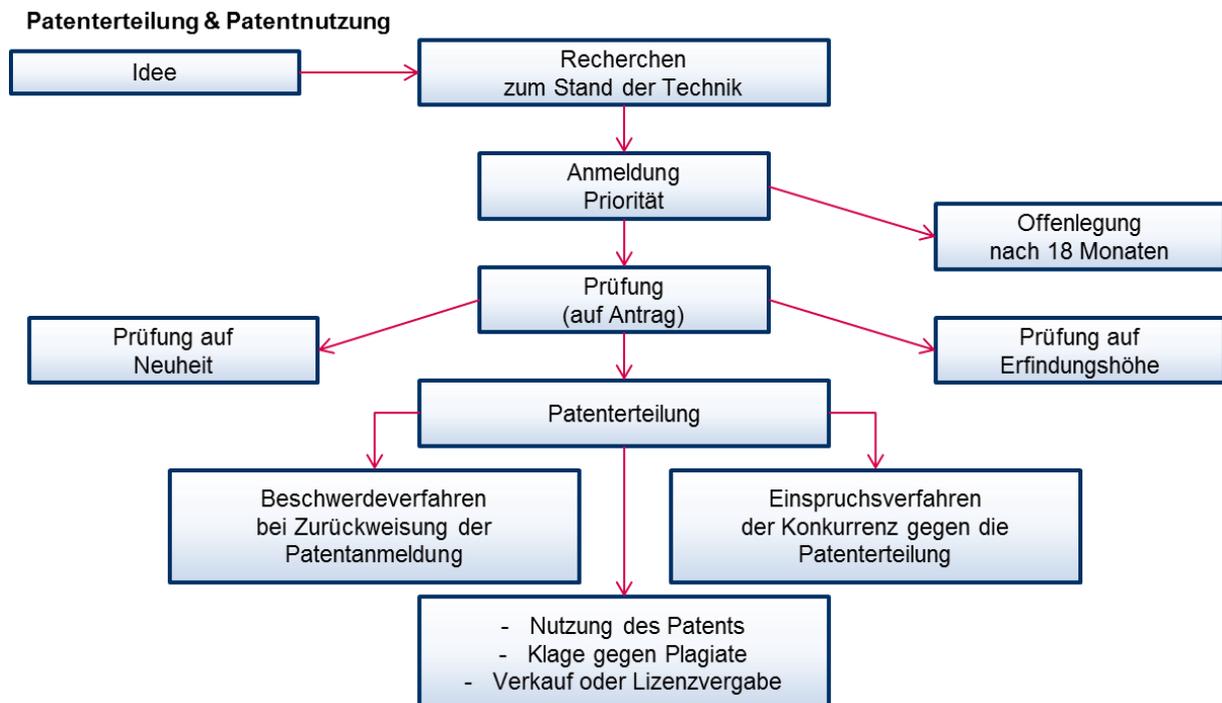
Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung ist erfüllt, wenn zwischen den Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Rechte des Patentinhabers

- erhält das alleinige Recht zur Herstellung oder Durchführung und zum Vertrieb des Gegenstandes seines Patents während der Schutzdauer im Schutzgebiet
- kann auf Grund seines Patentrechtes jedermann die gewerbliche Nutzung seines geschützten Gegenstandes während der Schutzdauer im Schutzgebiet untersagen oder nur gegen Entschädigung, z.B. Lizenzgebühr, erlauben

Dafür muss er:

- eine Beschreibung des zugrundeliegenden technischen Sachverhaltes vorlegen, die es dem Fachmann ermöglicht, den beschriebenen Gegenstand bzw. das beschriebene Verfahren nachzuarbeiten
- diese Informationen werden nach 18 Monaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht



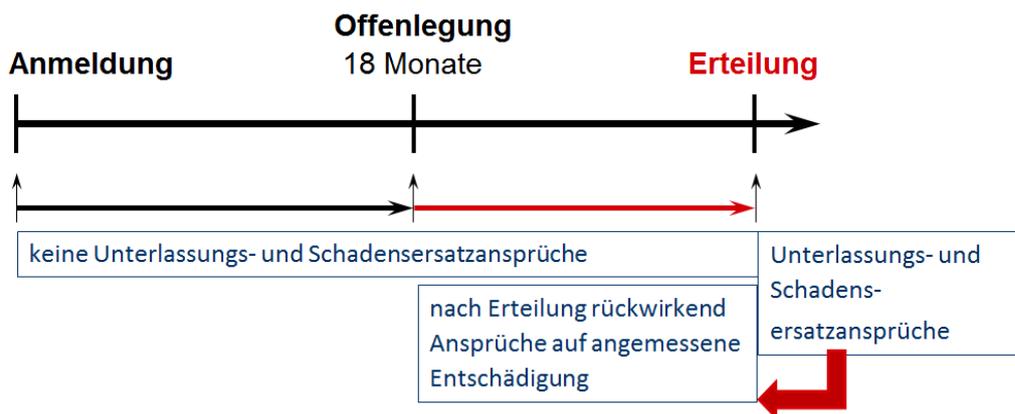
Dauer des Patentschutzes

Das Patent kann, beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung folgt, 20 Jahre aufrechterhalten werden.

- Der Patentschutz beginnt mit der Erteilung.
- Vor der Erteilung, jedoch erst nach der Offenlegung kann man nur den Anspruch auf angemessene Entschädigung geltend machen:

§ 33 Patentgesetz:

- (1) Von der Veröffentlichung der Offenlegung an kann der Anmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
- (2) Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.



Beachten Sie:

Wer eine patentierte Erfindung benutzt, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Bei schuldhafter Verletzung besteht Anspruch auf Schadensersatz. Bei leichter Fahrlässigkeit besteht Anspruch auf Entschädigung.

Folgendes Vorgehen ist empfehlenswert:

1. Berechtigungsanfrage:

Anfrage, warum der Verletzer glaubt, das Patent oder Gebrauchsmuster nicht beachten zu müssen. Das Vorgehen ist notwendig, um Vorbenutzungsrechte auszuschließen. Außerdem kann eine unberechtigte Verwarnung Schadensersatzansprüche auslösen.

2. Nimmt der Verletzer zur Berechtigungsanfrage keine Stellung, kann eine Verwarnung und dann eine Klage auf Unterlassung folgen.

Ob eine Patentverletzung vorliegt, wird von einem Verletzungsgericht entschieden. Siehe hierzu auch das Kapitel „Durchsetzung von Schutzrechten“.

Ist ein Patentanwalt für eine Anmeldung erforderlich?

Inländer können ein Patent selbst beim DPMA anmelden. Dies ist jedoch nur bei einfachen Sachverhalten zu empfehlen.

Nur wer nicht im Inland wohnt und hier auch keinen Sitz hat, muss sich durch einen Patent- oder Rechtsanwalt vertreten lassen.

Bei einer europäischen Patentanmeldung oder internationalen Anmeldung wird wegen der recht hohen Kosten und des komplizierten Verfahrens empfohlen, sich in jedem Fall durch einen Anwalt vertreten zu lassen.

Patentanwälte finden Sie unter <http://www.patentanwaltskammer.de> → Patentanwaltssuche

Unterstützung für finanzschwache Anmelder

Für nationale Anmeldungen kann ein Antrag auf Verfahrenskostenhilfe beim DPMA sowie ein Antrag auf Stundung der Erteilungs- und Jahresgebühren (vom 3. bis 12. Jahr) gestellt werden. Gestundete Gebühren müssen später nachgezahlt werden.

WIPANO?

Nutzen von Patenten

Patentinhaber erhält das alleinige Recht der Herstellung und Vermarktung seiner Erfindung

- muss dafür eine sehr genaue Beschreibung des technischen Sachverhaltes/der Lösung vorlegen, die der Öffentlichkeit nach 18 Monaten zugänglich ist

- kann aufgrund seines Monopols jedermann die gewerbliche Nutzung seines geschützten Gegenstandes während der Schutzdauer im Schutzgebiet untersagen oder nur gegen Lizenzgebühr erlauben

Die technischen Informationen in Patenten bieten:

- Einstieg in die Technologie
- Überblick über den aktuellen Stand der Technik
- z.T. mehrere alternative Lösungsvorschläge für ein technisches Problem
- Praktische Realisierung einer technischen Problemlösung
- Allgemeine technologische Anregungen und Ideen, Substitution

Die inhaltliche Erschließung der Patentliteratur wird für den Leser durch den einheitlichen Aufbau der Dokumente erleichtert (siehe hierzu auch Kapitel "Aufbau einer Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung").

Wirkungen von Patenten

§ 9 PatG: Jedem Dritten ist es verboten

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

§ 11 PatG: Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;
2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;
3. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf Grund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen
4. Den Gebrauch auf Schiffen, Luft- und Landfahrzeugen, die nur vorübergehend in die Bundesrepublik gelangen.

Ausnahme: Vorbenutzungsrecht

- Wirkung des Patents tritt nicht gegen den ein, der bereits zur Zeit der Anmeldung die Erfindung in Betrieb genommen hat oder die dazu erforderlichen Maßnahmen getroffen hatte

Besonderheiten:

Ein Verfahrenspatent umfasst nicht nur das geschützte Verfahren, sondern auch die Erzeugnisse, die durch dieses Verfahren hergestellt werden.

Erste bzw. weitere medizinische Indikationen umfassen nicht den Schutz des Stoffes als solchen, sondern dessen Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren. Es handelt sich also um einen zweckgebundenen Stoffschutz.

Erschöpfung:

Wie weit kann ein Patentinhaber über ein patentiertes Erzeugnis verfügen, wenn dieses veräußert worden ist?

- Wurde das patentierte Erzeugnis erstmalig in Verkehr gebracht, dann sind die Verbotsrechte erschöpft.
- Bei Verfahrenspatenten gibt es jedoch keine Erschöpfung.

Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
Zweibrückenstraße 12
80297 München



Offensichtlichkeitsprüfung:

- Prüfung der Anmeldung auf die geforderten Formvorschriften
- Klassifizierung der Anmeldung nach der IPC (Zuordnung der Anmeldung zu einem bestimmten technischen Fachgebiet)
- Prüfung, ob der angemeldete Gegenstand offensichtlich nicht patentfähig ist
- danach gelangt die Anmeldung in ein Wartelager, wo sie bis zur Stellung eines Recherche- oder Prüfungsantrages verbleibt
- Wartezeit ist auf 7 Jahre begrenzt; ergeht bis dahin kein Prüfungsantrag, gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (trotz bezahlter Jahresgebühren)
- Offenlegung einer Patentanmeldung erfolgt nach 18 Monaten ab Prioritätsdatum, Gebrauchsmuster werden in der Regel bereits nach wenigen Monaten veröffentlicht

Rechercheantrag (wenn zusätzlich gewünscht):

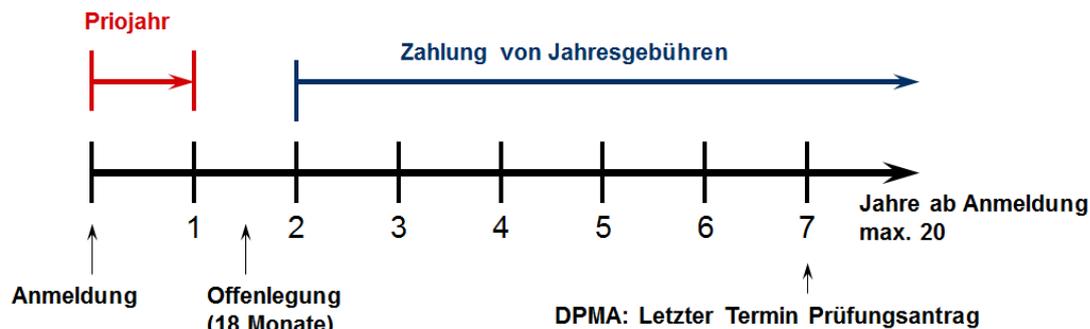
- ermittelt werden die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit infrage kommenden Druckschriften, außerdem erfolgt eine vorläufige Beurteilung der Schutzfähigkeit
- Recherche erfolgt nur auf gesonderten Antrag (Einreichung mit Anmeldeunterlagen oder später)
- recherchiert wird überwiegend in Patentliteratur (darin sind die Gebrauchsmuster enthalten), 10-20 % in sonstiger Literatur

Prüfungsantrag (für Patenterteilung erforderlich):

- Prüfung beginnt erst, wenn ein Antrag gestellt und die entsprechende Gebühr bezahlt wurde
- Prüfungsantrag kann vom Anmelder oder von jedem beliebigen Dritten gestellt werden
- Prüfungsantrag kann bei Einreichung der Anmeldung oder bis 7 Jahre nach Anmeldung gestellt werden

Prüfungsbescheid (einer oder mehrere):

- Anmelder kann entnehmen, ob die Anmeldung grundsätzlich patentfähig ist (Anmelder erfährt die Relevanz der ermittelten Druckschriften und erhält eine Einschätzung der Patentfähigkeit)
- zur Bewertung sollte ggf. ein Patentanwalt befragt werden (Patentanwaltssuche: <http://www.patentanwaltssuche.de> → Patentanwaltssuche)
- Patenterteilungsbeschluss oder Zurückweisungsbeschluss (mit Begründung)
- Prüfungsverfahren endet stets mit einem Beschluss

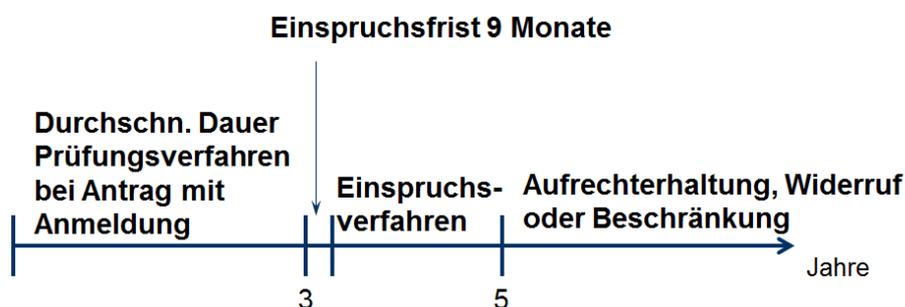


Einspruchsverfahren:

- ist das Patent erteilt, kann **jeder** Dritte innerhalb von 9 Monaten Einspruch beim DPMA (1. Instanz) einreichen
- Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen.

Einspruchsgründe:

- mangelnde Patentfähigkeit
 - eine im Patent unvollständig offenbarte und deshalb nicht ausführbare Erfindung
 - unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber der Fassung der Anmeldung
 - widerrechtliche Entnahme
-
- im Einspruchsverfahren wird das Patent aufrechterhalten, widerrufen oder in beschränkter Form aufrechterhalten (Beschluss)
 - gegen diesen Beschluss kann beim Bundespatentgericht (BPatG) Beschwerde eingereicht werden (2. Instanz)
 - Das Einspruchsverfahren ist preiswert, da die unterlegene Partei nicht die Kosten der Gegenseite tragen muss. Die Kosten trägt meist jede Partei selbst.



Nichtigkeitsklage:

Während der gesamten Laufzeit eines erteilten Patentes kann eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent bzw. gegen den Inhaber des Patentes beim Bundespatentgericht eingereicht werden.

- Allerdings nicht während der Einspruchsfrist und nicht während eines Einspruchsverfahrens.
- Eine Nichtigkeitsklage kann nicht gegen ein Europäisches Patent, sondern nur gegen den nationalen Teil eines Europäischen Patentes eingereicht werden.
- Kosten zahlt der Unterlegene
- Wird ein Patent für nichtig erklärt, so ist es von Anfang an (ex tunc) nichtig (§22 PatG)

Nichtigkeitsgründe:

- mangelnde Patentfähigkeit
- eine im Patent unvollständig offenbarte und deshalb nicht ausführbare Erfindung
- unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes gegenüber der Fassung der Anmeldung
- widerrechtliche Entnahme
- Schutzbereich des Patents wurde erweitert

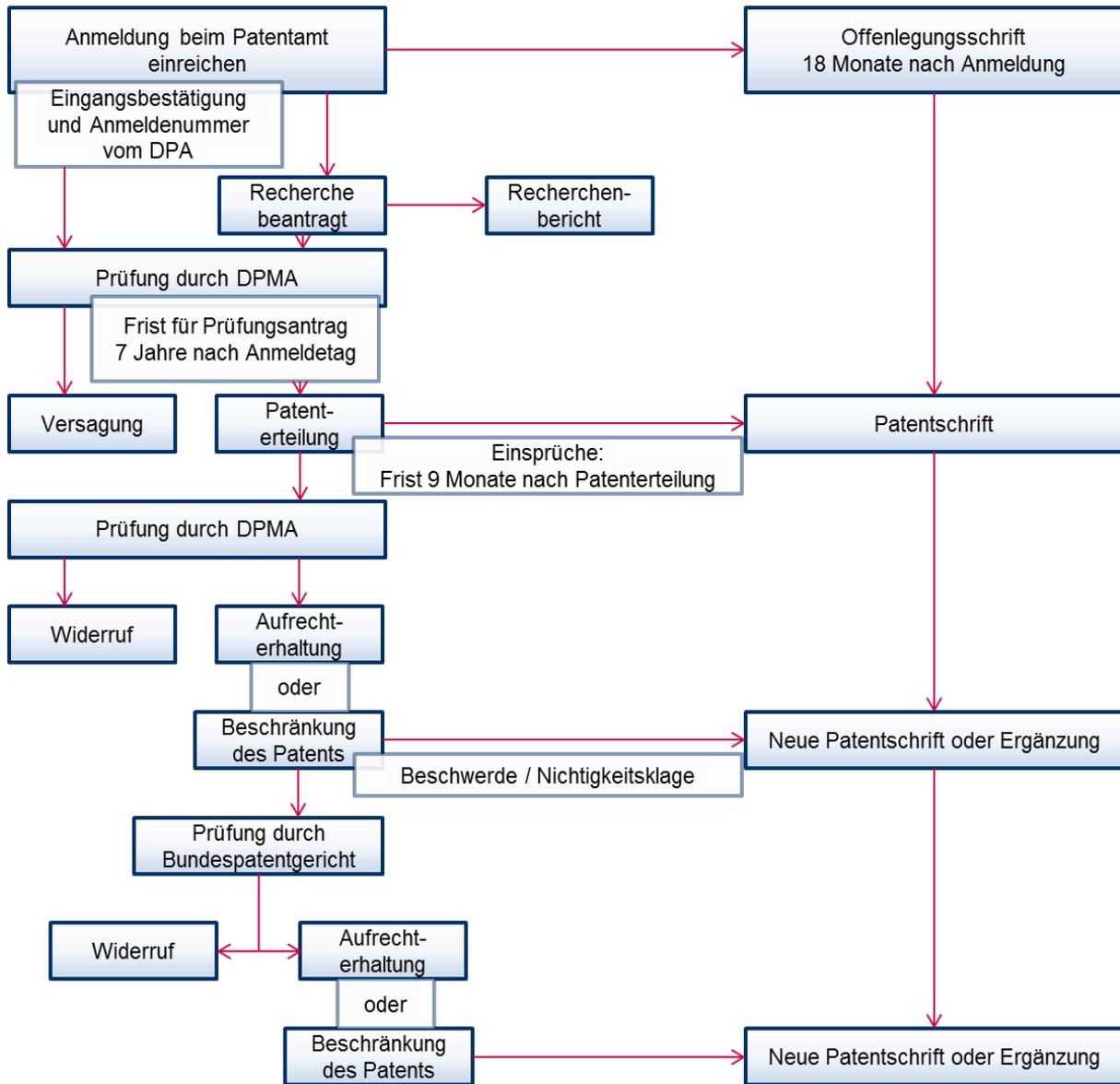
Beschwerde:

- innerhalb eines Monats nach Zustellung eines Beschlusses kann Beschwerde eingelegt werden
- Beschwerde wird zuerst der beschließenden Instanz vorgelegt
- hält sie die Beschwerde für begründet, kann sie den Zurückweisungsbescheid aufheben, ansonsten gibt sie vor Ablauf von 3 Monaten die Beschwerde an das Bundespatentgericht weiter

Patentverletzung:

- Eine Patentverletzung begeht, wer unerlaubt eine patentierte Erfindung benutzt. Dieser kann auf Unterlassung bzw. Schadensersatz verklagt werden.
- Schuldhaft handelt dabei ein Gewerbetreibender, wenn er Nachforschungen nach Schutzrechten unterlässt.
- Für Gebrauchsmuster gelten sinngemäß dieselben Regelungen.

Patenterteilung & Patentedokumentation



Hinweise zur Patentanmeldung

Allgemeines:

Formulare und Hinweise für die Patentanmeldung beim DPMA finden Sie unter:
<https://www.dpma.de/patente/anmeldung/index.html>

Die Anmeldung kann beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich oder elektronisch (mit digitaler Signatur) eingereicht werden.

Anmeldung besteht aus:

Antragsformular – Antrag auf Erteilung eines Patents (Formular P2007):

- Name und Anschrift des Anmelders und/oder Vertreters
- Bezeichnung der Erfindung
- Sonstige Anträge: z.B. Recherche- oder Prüfungsantrag
- Gebühreuzahlung: Art der Zahlung angeben. Frist für Zahlung: 3 Monate!
- Anlagen: Anmeldeunterlagen, Zusammenfassung etc. beifügen

Anmeldeunterlagen:

- Beschreibung
- Patentansprüche
- Zeichnungen

Allgemeine Formerfordernisse der Anmeldung:

Die Anmeldeunterlagen und die Zusammenfassung dürfen im Text keine bildlichen Darstellungen enthalten. Marken dürfen nicht verwendet werden. Gefordert ist eine Beschreibung, in der die Erfindung so detailliert beschrieben ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Technische Begriffe und Bezeichnungen müssen einheitlich verwendet werden.

Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen sowie der Text und die Zeichnung der Zusammenfassung müssen auf gesonderten Blättern und in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden.

Die Blätter dürfen nur einseitig beschriftet sein. Jeder Bestandteil der Anmeldung und die Zusammenfassung müssen auf einem neuen Blatt beginnen.

Beschreibung:

Am Anfang der Beschreibung ist als Titel die im Antrag angegebene Bezeichnung der Erfindung anzugeben. Ferner sind anzugeben:

- Charakteristik des bisherigen Standes der Technik
- Kritik an diesem Stand der Technik (Nachteile, Mängel, Risiken)
- Aufgabendefinition der Erfindung, das der Erfindung zugrundeliegende Problem
- Erläuterung des Lösungsansatzes
- Darstellung der Lösung
- Wenigstens einen Weg zur Ausführung darstellen. Wichtig: die Erfindung muss so detailliert beschrieben sein, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Patentansprüche:

- legen fest, wofür Schutz beansprucht wird = das juristische Kernstück der Patentschrift.

Die Patentansprüche können einteilig oder zweiteilig gefasst sein. Wird die zweiteilige Anspruchsfassung gewählt, sind im Oberbegriff die aus einer Druckschrift bekannten Merkmale des Standes der Technik aufzunehmen. In den kennzeichnenden Teil müssen die neuen Merkmale der Erfindung aufgenommen werden. Dieser Teil beginnt mit den Worten „dadurch gekennzeichnet, dass“ oder „gekennzeichnet durch“ oder sinngemäßen Wendungen.

Im 1. Patentanspruch sind die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben.

Die Patentansprüche dürfen keine Bezugnahme auf die Beschreibung oder die Zeichnungen enthalten.

Zeichnungen:

- dienen der Verdeutlichung und der Erläuterung von Zusammenhängen im Rahmen der Patentschrift und sind für das Verständnis des Erfindungsgedankens häufig sehr hilfreich

Eine Zeichnung kann mehrere Abbildungen enthalten. Den Stand der Technik betreffende Zeichnungen müssen deutlich mit dem Vermerk „Stand der Technik“ gekennzeichnet sein. Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten.

Zusammenfassung:

Die Zusammenfassung soll aus nicht mehr als 1500 Zeichen bestehen.

Eine ausführliche Beschreibung, wie ein Patent anzumelden ist, findet man in der „[Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt](#)“

Verfahren beim Europäischen Patentamt

Europäisches Patentamt (EPA)
Erhardtstraße 27
80331 München
www.epo.org



Für Patentschutz auf europäischer Ebene gibt es zwei Alternativen:

Das sogenannte **Bündelpatent** (seit 1978) und neuerdings das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (**Einheitspatent** oder Unitary Patent). Voraussetzung für beide Alternativen ist ein erteiltes Europäisches Patent.

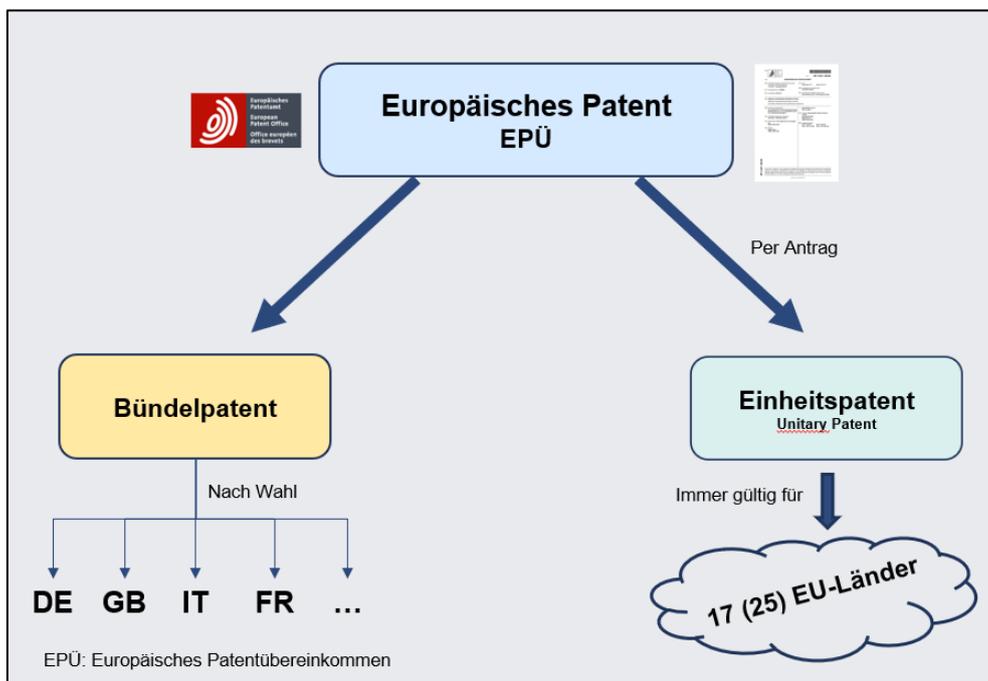
Das Bündelpatent wird für derzeit 39 Staaten (alle EU-Staaten sowie die Schweiz, Großbritannien, Monaco, Island, Türkei, Liechtenstein, Norwegen, Mazedonien, San Marino, Albanien, Montenegro und Serbien) erteilt.

Das Einheitspatent wird auf Antrag für zurzeit 17 Staaten der EU erteilt (obligatorisch), später werden es bis zu 25 Staaten sein. Ergänzend zum Einheitspatent können Bündelpatente in nicht teilnehmenden Staaten erwirkt werden.

Für das Europäische Patent muss nur eine Anmeldung beim EPA eingereicht werden, für die kein Vertreterzwang (Anwalt) besteht, es sei denn, der Anmelder hat keinen Sitz in einem Vertragsstaat des europäischen Patentübereinkommens.

Das Verfahren zum Europäischen Patent ist bis zur Erteilung für beide Alternativen gleich.

Gebrauchsmuster können beim EPA nicht angemeldet werden!



Anmeldung:

Anmeldung ist in München, Den Haag, Berlin oder über die nationalen Patentämter möglich.

Eingangs- und Formalprüfung:

Zuerst wird festgestellt, ob alle erforderlichen Angaben und Unterlagen vorhanden sind, damit ein Anmeldetag zuerkannt werden kann.

An die Eingangsprüfung schließt eine Formalprüfung an, die auf bestimmte formalrechtliche Aspekte der Anmeldung abzielt:

- Form und Inhalt des Erteilungsantrags, der Zeichnungen und der Zusammenfassung,
- Nennung des Erfinders,
- erforderliche Bestellung eines zugelassenen Vertreters,
- erforderliche Übersetzungen und
- Zahlung der fälligen Gebühren

Außerdem wird die Einheitlichkeit der Erfindung geprüft, d.h., es darf sich nur um eine einzige allgemeine erfinderische Idee in einer Anmeldung handeln.

Recherche:

Das EPA führt eine obligatorische Recherche zum Stand der Technik durch, nach der man sich kurzfristig (innerhalb von 6 Monaten) entscheiden muss, ob das Verfahren mit einer Prüfung (hohe Gebühren) fortgesetzt werden soll.

Europäischer Recherchebericht:

- Auflistung aller ermittelten Dokumente, die für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit relevant sein könnten
- Grundlage für den Recherchebericht sind die Patentansprüche. Die Beschreibung und eventuelle Zeichnungen werden jedoch mitberücksichtigt.
- Bericht wird dem Anmelder zugesandt - zusammen mit allen angeführten Dokumenten und einer ersten Stellungnahme dazu, ob die beanspruchte Erfindung und die Anmeldung die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens erfüllen

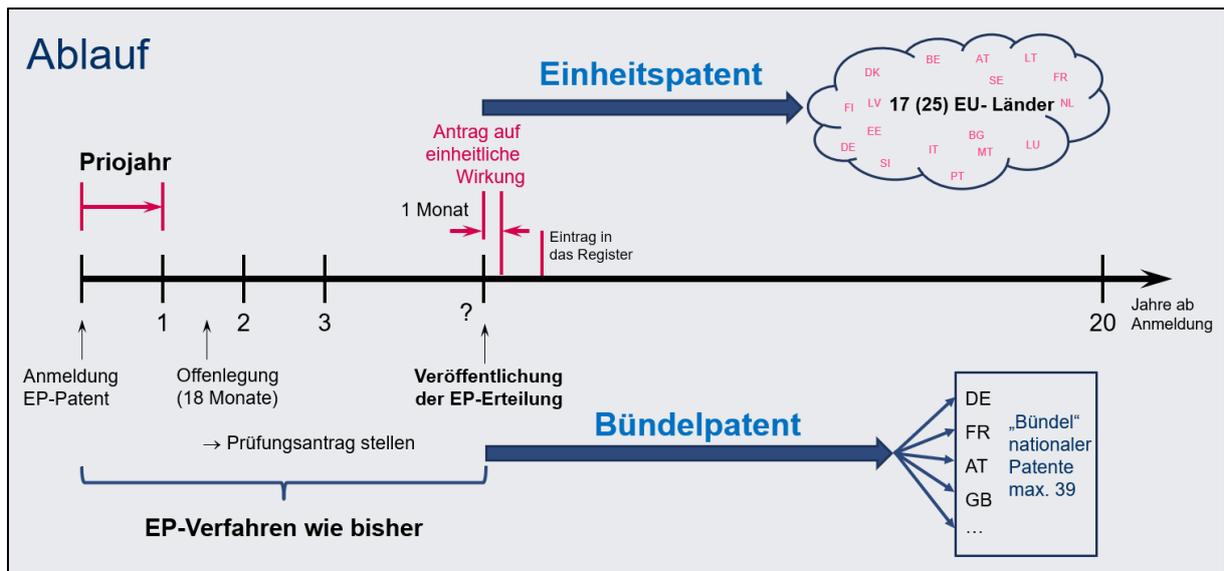
Prüfung

Spätestens 6 Monate nach Erhalt des Rechercheberichtes muss ein Prüfungsantrag gestellt werden. Innerhalb derselben Frist müssen Benennungsgebühren und etwaige Erstreckungsgebühren entrichtet werden (Anmelder muss entscheiden, für welche Staaten er Schutz begehrt).

Das EPA prüft, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) genügen und ein Patent erteilt werden kann.

Erteilung

- Entscheidung über die Erteilung wird am Tag der Bekanntmachung (im Europäischen Patentblatt) wirksam
- Publikation der Patentschrift.
- Nach der Erteilung kann das Patent als **Bündelpatent** (es zerfällt in ein "Bündel" einzelner nationaler Patente und muss innerhalb einer bestimmten Frist in den Vertragsstaaten validiert werden) oder als **Einheitspatent** (innerhalb eines Monats muss der Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden) weitergeführt werden.



Einspruch

- Nach der Erteilung können Dritte Einspruch gegen das europäische Patent einlegen.
- Der Einspruch ist innerhalb von **neun Monaten**, nachdem die Erteilung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wurde, einzulegen.
- Eine Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die gewöhnlich aus drei Prüfern besteht, prüft dann den Einspruch.
- Gegen das Ergebnis des Einspruchs kann innerhalb von 2 Monaten Beschwerde eingelegt werden.

Beschwerde

- Entscheidungen des Europäischen Patentamts, z. B. Zurückweisung einer Anmeldung oder Entscheidung über einen Einspruch, können mit einer Beschwerde angefochten werden.
- Über die Beschwerde entscheiden die unabhängigen Beschwerdekammern.

Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents

Die Laufzeit des europäischen Patents beträgt 20 Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an.

Das Bündelpatent gewährt seinem Inhaber - ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist - dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes, nationales Patent gewähren würde.

Sobald das Bündelpatent erteilt wurde, unterliegt es der jeweiligen nationalen Gesetzgebung und ist einem nationalen Patent gleichgestellt.

Eine Verletzung des Bündelpatentes wird nach nationalem Recht behandelt.

Das Einheitspatent entfaltet seine einheitliche Wirkung für alle teilnehmenden Staaten.

Beschränkung / Widerruf:

- Patentinhaber kann jederzeit nach der Erteilung beantragen, dass sein Patent beschränkt oder widerrufen werden soll.
- Die Entscheidung über die Beschränkung bzw. den Widerruf des europäischen Patents wird an dem Tag wirksam, an dem sie im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird. Sie bewirkt, dass das Patent als von Anfang an (ex tunc) beschränkt bzw. widerrufen gilt, und zwar für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt worden ist.

Für den **Widerruf** sind die homogenen nationalen Regelungen heranzuziehen, welche mit den Regelungen im EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen) übereinstimmen.

Bestandteile einer europäischen Patentanmeldung

vgl. Aufbau einer Patentschrift

Erstreckungsstaaten (gilt nur für das Bündelpatent)

Europäische Patentanmeldungen und Patente können sich auch auf Staaten erstrecken, die mit dem EPA ein Übereinkommen unterzeichnet haben. Einige Nicht-Mitgliedstaaten haben ein Erstreckungsübereinkommen mit dem EPA geschlossen, wonach den Antragstellern für ein europäisches Patent ein effektiver Weg eröffnet ist, auch dort Schutz zu erlangen. Das Erstreckungssystem stimmt in weiten Teilen mit dem EPÜ-System überein, bis auf den Umstand, dass es nicht direkt auf einem Antrag für das EPÜ beruht, sondern eben nur einem nationalen Recht entspricht, das jedoch auf dem EPÜ basiert. Es unterliegt deshalb auch dem jeweiligen nationalen Recht des jeweiligen Staates.

Für das Verfahren beim EPA relevante Texte finden Sie unter:

Leitfaden zum Europäischen Patent:

https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants_de.html

Europäisches Patentübereinkommen:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html

Durchführungsvorschriften zum europäischen Patentübereinkommen:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/ancillary_de.html

Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt:

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html

Vergleich der beiden Alternativen

Bündelpatent	Einheitspatent
Durch Validierung in einzelnen Staaten innerhalb einer bestimmten Frist nach Erteilung	Auf Antrag innerhalb eines Monats nach Erteilung
Bis zu 39 Staaten der EU und angrenzend (mehr teilnehmende Staaten)	17 (später 25) Staaten der EU (Keine Teilnehmer: Spanien und Kroatien)
Vertreter für das Ausland erforderlich	ggf. ein Vertreter
Jahresgebühren in allen validierten Staaten	Jahresgebühren an das EPA (i.d.R. ab 4 Ländern günstiger, für alle Staaten deutlich günstiger als beim Bündelpatent)
Übersetzungen der Ansprüche in DE/FR/EN, darüber hinaus aufwändig gemäß nationaler Gesetzgebung	Übersetzung in Englische bzw. Deutsche oder Französische (bei englischsprachiger Anmeldung), u.U. Zuschüsse möglich
Verfahren je nach Verfahrensstand und Land ggf. vor dem EPG (s.u.) möglich, sonst vor nationalen Gerichten	Einheitliche Gerichtbarkeit vor dem EPG
Urteile vor nationalem Gericht nur national wirksam	Urteile für alle Staaten wirksam

Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

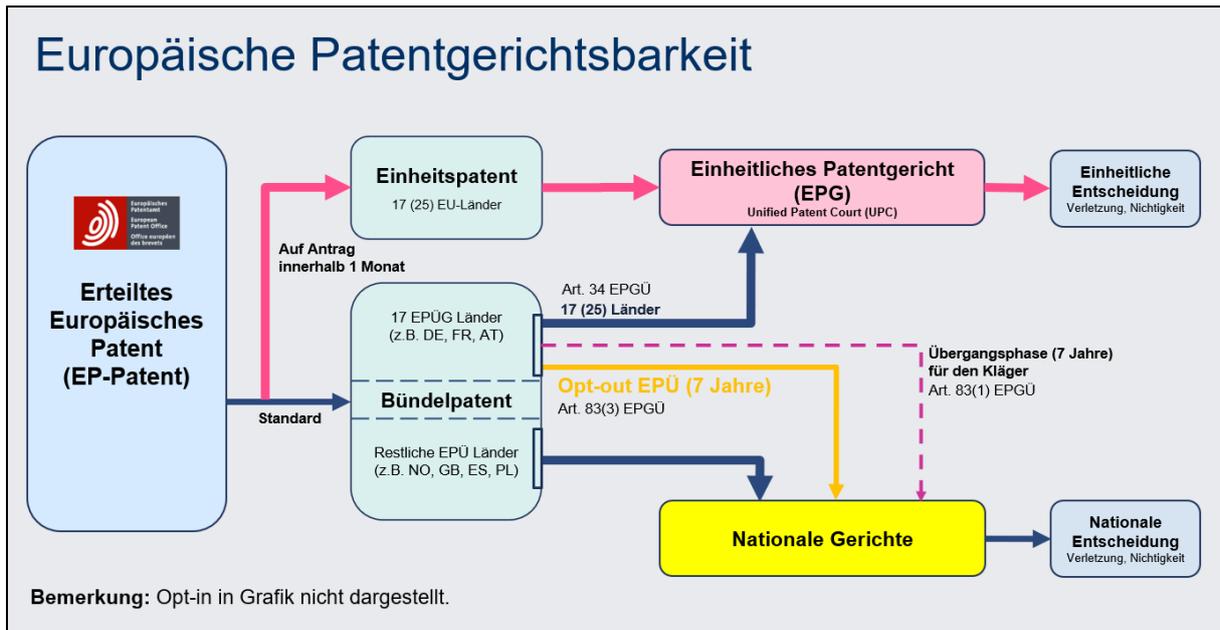


Das Einheitliche Patentgericht (englisch: *Unified Patent Court UPC*) ist zuständig für alle Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren und übernimmt somit die Hoheit der nationalen Gerichte der einzelnen Länder.

Dies gilt sowohl für die Verfahren im Zusammenhang mit dem neuen Einheitspatent **als auch** für die bisherigen Bündelpatente. Die einheitliche Gerichtsbarkeit auch für Bündelpatente (bzgl. Länder des EPGÜ) ist somit neu!

Das EPG entscheidet immer **einheitlich** für **alle** Länder; das bedeutet, die jeweiligen Entscheidungen wirken sich immer gleichermaßen auf alle betroffenen Länder aus.

Europäische Patentgerichtsbarkeit



Wahlmöglichkeit während der Übergangsphase

Während einer 7-jährigen Übergangsphase können Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigkeitsklärung eines europäischen Patents weiterhin bei nationalen Gerichten oder anderen zuständigen nationalen Behörden erhoben werden. Der Kläger hat das Recht der Wahl (Art. 83(1) EPGÜ).

Opt-out Möglichkeit

Dem Patentinhaber eines Europäischen Bündelpatentes wird die Möglichkeit gegeben, aus der **EPG-Gerichtsbarkeit** auf Wunsch **auszuschneiden (Opt-out)**. Damit sind dann ausschließlich die nationalen Gerichte zuständig (Art. 83(3) EPGÜ).

- Nur in den ersten 7 Jahren nach Einführung (wird evtl. auf 14 Jahr erweitert)
- Durch ein Opt-in (zurück in die Zuständigkeit des EPG) kann die Entscheidung **einmal** wieder rückgängig gemacht werden (Art. 83(4) EPGÜ).
- Opt-out/in kann nur wahrgenommen werden, solange kein Gerichtsverfahren anhängig ist.

Internationales Verfahren bei der WIPO - PCT-Verfahren

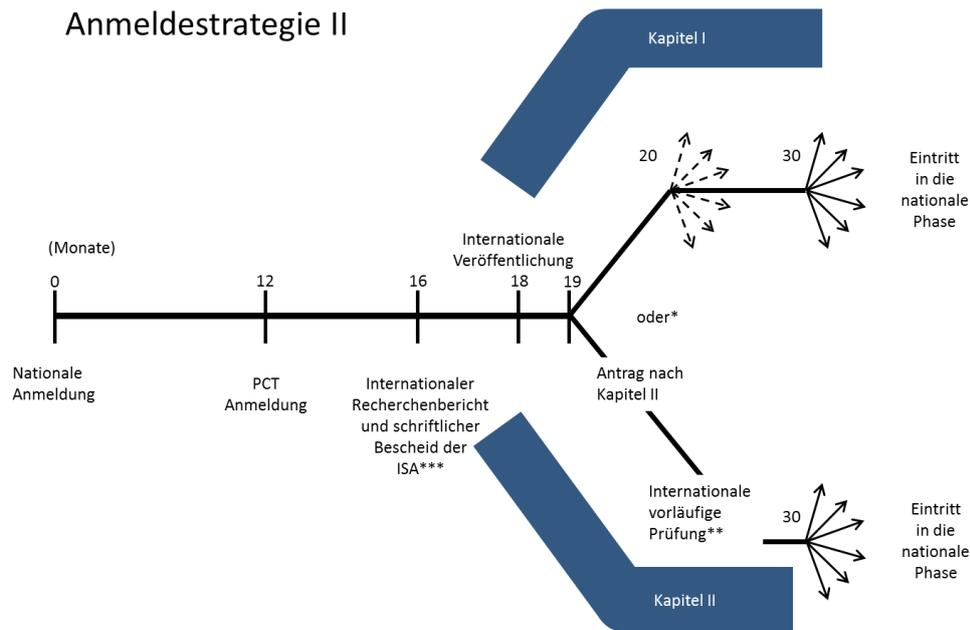


Eine internationale Patentanmeldung bei der World Intellectual Property Organisation (WIPO) im Rahmen des PCT-Verfahrens hat die Wirkung nationaler bzw. regionaler Anmeldungen in den Vertragsstaaten, in denen die "nationale Phase" eingeleitet wird.

- Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970 (PCT - Patent Cooperation Treaty), derzeit 153 Mitgliedstaaten (http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf)
- Der Anmelder erwirbt mit der PCT-Anmeldung eine Option auf alle PCT-Mitgliedstaaten und entscheidet sich erst im Laufe des Verfahrens, in welchen Ländern er den Patentschutz anstrebt und aufrecht erhält. Die internationale Anmeldung gilt automatisch als nationale Anmeldung in allen Vertragsstaaten des PCT, sodass das vom Anmeldeamt erteilte internationale Anmeldedatum in allen Vertragsstaaten des PCT als Anmeldedatum anerkannt wird.
- Einreichung der Anmeldung beim DPMA, dem EPA oder der WIPO, dort erfolgt eine Offensichtlichkeits- und Formalprüfung. Die Anmeldung muss nur in einer Sprache eingereicht werden und im Wesentlichen den formalen Anforderungen nach dem PCT entsprechen.
- Es wird immer eine internationale **Recherche** von einer internationalen Recherchebehörde durchgeführt (z.B. EPA). Mit dem Recherchebericht erhält der Anmelder eine schriftliche Stellungnahme bezüglich der Aussicht auf Patenterteilung. Der Anmelder kann dann seine Ansprüche, natürlich im Rahmen seiner bisherigen Offenbarung, ändern. Der Recherchebericht muss 3 Monate nach Eingang bei der internationalen Recherchebehörde oder 9 Monate ab Prioritätstag, je nachdem welche Frist später abläuft, an den Anmelder und die WIPO übermittelt werden.
- Der Anmelder kann darüber hinaus eine internationale vorläufige **Prüfung** beantragen. Der Antrag auf eine internationale vorläufige Prüfung kann jederzeit gestellt werden, aber spätestens zu folgenden Zeitpunkten:
 - 3 Monate ab dem Tag der Übermittlung des internationalen Rechercheberichts und der schriftlichen Stellungnahme an den Anmelder oder
 - 22 Monate ab Prioritätstag, je nachdem welche Frist später abläuft.
 - Anmelder erhält dann zusätzlich einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht.
 - Diese Unterlagen geben dem Anmelder wichtige Informationen über die angemeldete Erfindung und sind deshalb nicht zuletzt auch eine wertvolle Hilfe für Investitionsentscheidungen.
 - Für Anmelder aus Deutschland ist das Europäische Patentamt als Internationale Recherchen- und Prüfungsbehörde tätig.
 - Während des Prüfungsverfahrens hat der Anmelder noch einmal die Möglichkeit, die Ansprüche zu ändern.
- Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt durch die WIPO 18 Monate nach dem Prioritätsdatum.

- Nach 30 bzw. 31 Monaten ab Prioritätstag muss in den einzelnen Staaten die nationale Phase eingeleitet werden. Hierfür müssen verschiedene nationale Erfordernisse erfüllt werden, für die die nationalen Patentämter zuständig sind.
- Prüfung und Erteilung der Patente erfolgt bei den nationalen bzw. regionalen Ämtern separat. Für Einwohner der Mitgliedstaaten des EPÜ ist das Europäische Patentamt während der regionalen Phase zuständig, wenn in der internationalen Anmeldung das Europäische Patentamt bestimmt worden ist. Derartige internationale Anmeldungen werden auch als Euro-PCT-Anmeldungen bezeichnet.

PCT-Verfahren:



Quelle: Korbinian Kopf, Patentanwalt, Vortrag zum Thema "Patentstrategie" in Kiel, 2007

Bitte beachten Sie:



Es handelt sich nicht um ein "internationales" Patent, sondern lediglich um eine vorgeschaltete Stufe einer nationalen oder regionalen Erteilung!

Vorteile des Systems:

- mit nur einer Anmeldung in einer Sprache kann man die gleiche Wirkung erzielen wie mit regulären nationalen Anträgen in jedem der PCT-Vertragsstaaten
- Einreichung eines übersetzten Antrages oder Entrichtung einer nationalen Gebühr anfangs nicht notwendig
- Verfahren zur nationalen Patenterteilung mit relativ hohen Kosten können später bezahlt werden
- Internationales Anmeldeverfahren bringt bis zu 31 Monaten Zeitaufschub (ab Erst-anmeldung) – erst dann muss die nationale oder regionale Phase eingeleitet werden

Der internationale Recherchebericht und die internationale vorläufige Prüfung werden von den einzelnen nationalen Patentämtern und dem Europäischen Patentamt genutzt, wenn die internationale Anmeldung in die nationale oder regionale Phase übergegangen ist. Solche Anmeldungen haben eine spezielle Bedeutung in solchen Staaten, in denen die Patentämter

keine Überprüfung dahingehend anstellen, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

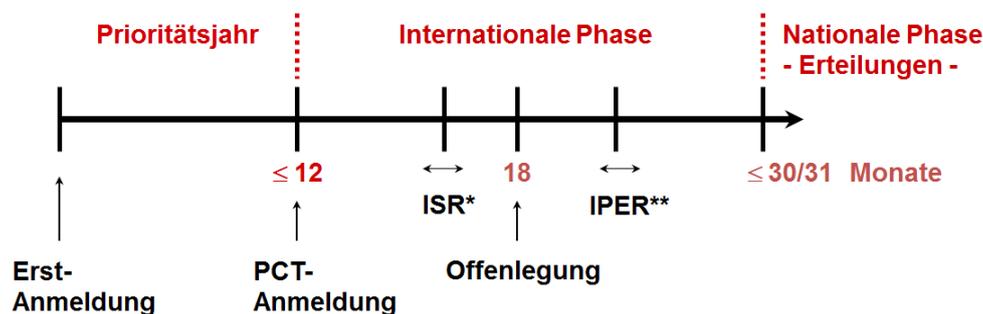
Das PCT-Verfahren besteht aus zwei Hauptteilen, der internationalen und der nationalen Phase.

Die internationale Phase besteht aus den folgenden Schritten:

- Einreichung einer Internationalen Anmeldung durch den Antragsteller
- Internationaler Recherchebericht
- Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und des internationalen Rechercheberichts
- Optional: Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht

Der internationalen Phase folgt die nationale Phase, in der die Patente durch die nationalen oder regionalen Patentämter gewährt oder abgelehnt werden. Am Ende der internationalen Phase entscheidet also der Anmelder in welchen Vertragsstaaten ein Schutzrecht erteilt werden soll. In diesen Staaten wird er in eine nationale oder regionale Phase eintreten. Für die Erteilung eines Patents bleiben die nationalen oder regionalen Ämter zuständig. In der Regel sind für den Eintritt in die nationale Phase die Zahlung einer nationalen Gebühr und die Einreichung einer Übersetzung erforderlich.

PCT-Verfahren vereinfacht



* ISR = International Search Report, nach ca. 16 Monaten

** IPER = International Preliminary Examination Report (auf Antrag: 22 Mo nach Prio od. ISR+3 Mo; bei einigen Zielländern Voraussetzung. für 30-monatige Fristgewährung)

Einen Überblick über die Gebühren finden Sie unter:

<http://dpma.de/patent/patentschutz/europaeischeundinternationalepatente/pct-gebuehrenbeimdpma/index.html>

Das Merkblatt für internationale Patentanmeldungen finden Sie unter:

http://dpma.de/docs/service/formulare/patent/pct_dpma_200.pdf

Weitere Hinweise unter: <http://www.wipo.int/pct/en/>

Gebrauchsmuster



Technisches Schutzrecht für Vorrichtungen, die:

- neu
- erfinderisch und
- gewerblich anwendbar sind.

Diese **Voraussetzungen** werden bei Eintragung vom Patentamt **nicht** geprüft, müssen für einen Schutz aber vorliegen! Da es sich bei dem Gebrauchsmuster um ein **ungeprüftes Schutzrecht** handelt, kann jeder mit der Behauptung, dass das Gebrauchsmuster nicht zu Recht besteht, ein Lösungsverfahren oder einen Verletzungsprozess anstrengen. Erst dann wird geprüft, ob die Schutzvoraussetzungen tatsächlich gegeben sind.

Aus diesem Grund ist es unbedingt empfehlenswert, vor Anmeldung zu recherchieren.

Das DPMA informiert den Inhaber des Gebrauchsmusters über den Lösungsantrag

- nimmt der Inhaber keine Stellung, wird das Gebrauchsmuster gelöscht
- legt der Inhaber Widerspruch ein, trifft das DPMA alle notwendigen Verfügungen zur Aufklärung, wie Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen usw.
- Abschluss: Beschluss des DPMA mit Begründung (Löschung ja oder nein)

Verfahren und biotechnologische Erfindungen sind nicht gebrauchsmusterfähig, dafür kann nur ein Patent beantragt werden.

Schutzdauer:

- Höchstschutzdauer 10 Jahre
- Laufzeit nach Anmeldung 3 Jahre; sie kann gegen Gebühr um weitere 3 Jahre und dann noch zweimal um 2 Jahre verlängert werden

Neuheitsschonfrist von 6 Monaten:

Bei der Beurteilung der Neuheit bleiben eigene Offenbarungen innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag unberücksichtigt.

Relativer Neuheitsbegriff:

Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Aufbau einer Gebrauchsmusterschrift:
siehe Aufbau einer Patentschrift.

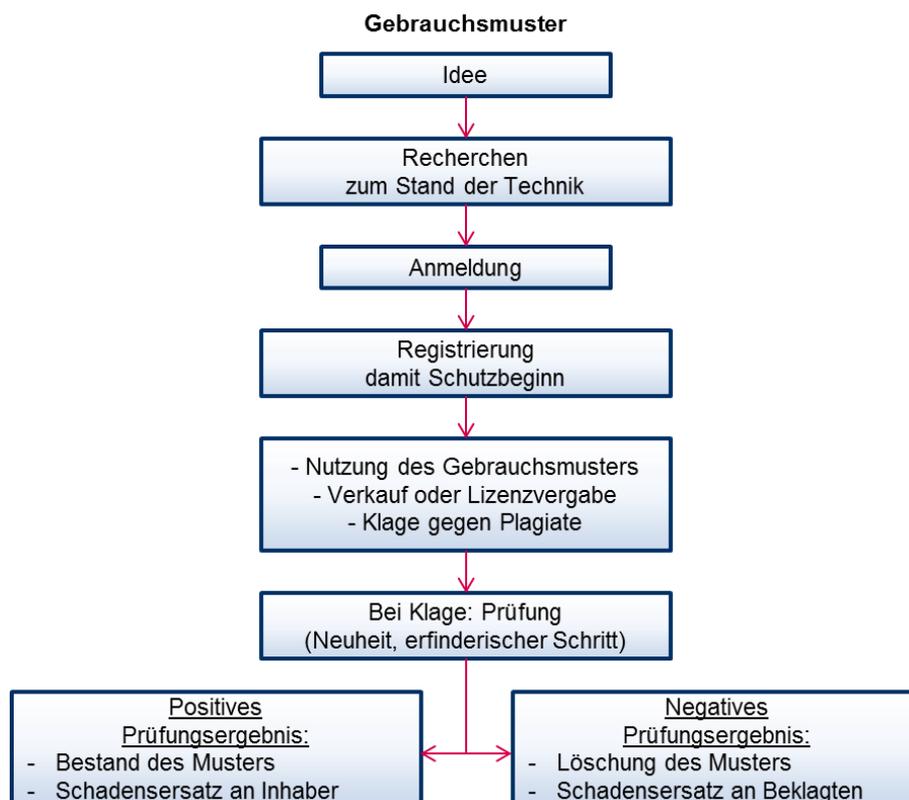
Um Gebrauchsmusterschutz zu erlangen, muss ein Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters eingereicht werden (<https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/formulare/index.html>), sowie darüber hinaus eine technische Beschreibung, in der einerseits auf den bekannten Stand der Technik eingegangen wird, andererseits Aufbau und Vorteile der eigenen Erfindung geschildert werden. Die Beschreibung sollte zweckmäßig durch eine oder mehrere technische Zeichnungen ergänzt werden.

Ferner sind so genannte Schutzansprüche zu formulieren, in denen festgelegt wird, was neu an der Erfindung ist und wofür konkret Gebrauchsmusterschutz begehrt wird. Die Schutzansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen sind in 2-facher Ausführung beim DPMA einzureichen.

Formulare können über das Internet heruntergeladen werden:

<http://www.dpma.de> → **Gebrauchsmuster** auswählen → Anmeldung

Hilfreich ist das "[Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder](#)"



	Patent	Gebrauchsmuster
Anwendungsbereich	Technische Erfindung für <u>Vorrichtung/Erzeugnis</u> und <u>Verfahren</u> und biotechnolog. Erfindungen	Technische Erfindung nur für <u>Vorrichtung/Erzeugnis</u> keine biotechnolog. Erfindungen
Laufzeit	max. 20 Jahre	max. 10 Jahre
Kosten: Anmeldung Kosten: Prüfung	60 € 350 €	40 € keine
Neuheitsschonfrist	keine Neuheitsschonfrist	offenbart der Anmelder selbst seine Erfindung, kann er innerhalb von 6 Monaten noch ein Gebrauchsmuster beantragen
Prüfung	(bei einigen Ämtern) geprüft	nicht geprüft, Schutz sofort
Stand der Technik	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	nur das, was vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung und Benutzung im Inland der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist
Wirkung	bis zur Erteilung nur Anspruch auf angemessene Entschädigung	ab Zeitpunkt der Eintragung voller Unterlassungsanspruch
Priorität	Wird die Priorität für eine neue dt. Anmeldung in Anspruch genommen, gilt die erste Anmeldung als zurückgenommen (keine Kettenpriorität möglich). Ausstellungsschutz begründet keine Vorverlegung des Zeitranges der Anmeldung	Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, existieren Patent und GebrM nebeneinander (keine Kettenpriorität möglich). Tag der Zurschaustellung auf einer Messe kann als Prioritätstag in Anspruch genommen werden
Beurteilung der Neuheit	Neuheitsschädlich sind auch ältere Patentanmeldungen, die erst an oder nach dem für den Zeitrang maßgeblichen Tag veröffentlicht worden sind. Zurschaustellung bei eingetragenen Messen und Ausstellungen bleibt innerhalb von 6 Monaten für die Beurteilung der Neuheit außer Betracht, wenn sie auf den Anmelder selbst zurück gehen	Eine ältere deutsche Patentanmeldung, die nicht vor dem Prioritätszeitpunkt des Gebrauchsmusters veröffentlicht , wohl aber vor diesem Tag eingereicht worden ist, ist nicht neuheitsschädlich. Jedoch kann Doppelschutzverbot geltend gemacht werden, wenn der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits durch das ältere Schutzrecht geschützt ist (hier reicht es also nicht aus, dass der Gegenstand in dem älteren Schutzrecht lediglich offenbart ist, sondern er muss dort auch beansprucht sein).
Abzweigung		Abzweigung aus dem Patent möglich auch noch nach Ablauf der Prio-Frist (= bis 2 Monate nach Patenterteilung oder Abschluss des Einspruchsverfahrens; längstens jedoch bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Anmeldung des Patents)

Patente und Gebrauchsmuster effektiv lesen

Eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung besteht aus den folgenden Teilen:



Titelseite

The diagram shows a patent title page for DE 199 23 452 C 1 with various fields and their legal significance explained by annotations:

- Patentnummer**: Points to the patent number **DE 199 23 452 C 1**.
- Patentklasse**: Points to the international classification **Int. Cl. 7: A 63 C 17/26**.
- Schriftartencode**: Points to the vertical code **DE 199 23 452 C 1** on the right side.
- Anmelde- / Offenlegungs- / Publikationsdatum**: Points to the filing/publication date **24. 5. 1999**.
- Erfinder**: Points to the inventor's name **gleich Patentinhaber**.
- Titel**: Points to the title **Vorrichtung und Verfahren zum Bestimmen und Anzeigen von Fortbewegungsgrößen eines Benutzers eines Sportgeräts**.
- Abstract**: Points to the abstract text describing the device and method.
- Priorität**: Points to the priority information **Innere Priorität: 199 14 262. 9 29. 03. 1999**.
- Patent-anmelder**: Points to the applicant's name **Groos, Daniel, Dr., 80796 München, DE**.

Other fields on the page include:

- DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT**: The German Patent and Trademark Office.
- Aktenzeichen: 199 23 452.3-15**: The act number.
- Offenlegungstag: -**: The publication date.
- Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 5. 10. 2000**: The date of patent grant.
- Erfinder: gleich Patentinhaber**: The inventor is the same as the patent holder.
- Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:** A list of cited documents: DE 297 13 992 U1, DE 92 09 825 U1, US 57 21 539, WO 98 26 846 A1, WO 98 06 466 A3.

Bestimmte Inhalte eines Patentedokuments werden in einer vorgegebenen Struktur gefordert:

- Beschreibung des derzeitigen Standes der Technik und des Erfindungsumfelds
- Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht
- Formulierung der zu lösenden Aufgabe
- konkrete Lösung der Aufgabe
- Ausführungsbeispiel(e)
- Patentansprüche

Dieser strukturierte Aufbau der Patentschriften kann für das effiziente Lesen von Patentedokumenten gut genutzt werden.

Beschreibung:

Die Beschreibung bildet die Grundlage für die Ansprüche. In der Beschreibung muss die Erfindung so deutlich und vollständig dargelegt werden, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die Beschreibung ist eine vollständige und detaillierte Erklärung der Erfindung. Die Beschreibung kann durch Zeichnungen ergänzt werden. Die Beschreibung muss die Erfindung bereits zum Zeitpunkt der Antragsreicherung vollständig erläutern. Es besteht keine Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Angaben nachzureichen. Wenn die Beschreibung nicht genügend Informationen beinhaltet, besteht die Gefahr, dass das Patent nicht erteilt wird. Überflüssige oder unerhebliche Inhalte sollten nicht enthalten sein, ebenso wenig wie Anmerkungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die Moral verstoßen. Ferner sollten keine Aussagen oder herabwürdigenden Äußerungen über den Wert von Anträgen und Erfindungen Dritter gemacht werden.

Beschreibung mit folgenden wesentlichen Inhalten:

- Charakteristik des bisherigen Standes der Technik
- Kritik an diesem Stand der Technik (Nachteile, Mängel, Risiken)
- Aufgabendefinition der Erfindung
- Erläuterung des Lösungsansatzes
- Darstellung der Lösung

Die Beschreibung ist der leichter lesbare Teil der Patentschrift und beschreibt das gesamte Umfeld des Kerns der Erfindung.

Die Erfindung setzt sich zusammen aus einem technischen Problem und der Lösung des Problems.

Patentansprüche bzw. Schutzansprüche (bei Gebrauchsmustern)

Die Ansprüche bezeichnen den Schutzbereich für das Patent oder Gebrauchsmuster, sie sind das juristische Kernstück des Dokuments. Sie müssen den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, anhand seiner technischen Merkmale wiedergeben sowie deutlich, kurz gefasst und von der Beschreibung gestützt sein. Bestreben des Anmelders oder seines Patentanwalts ist es, einen möglichst weitreichenden Schutzzumfang zu erzielen. Änderungen, allerdings keine Erweiterungen!, der Patentansprüche sind bis zur Erteilung möglich.

Ansprüche können einteilig oder nach Oberbegriff und kennzeichnendem Teil (zweiteilig) abgefasst sein. In beiden Fällen kann die Fassung nach Merkmalen gegliedert sein.

Zweiteilige Ansprüche:

- 1. Abschnitt = Oberbegriff beginnt mit Kurzbeschreibung der Erfindung und zählt alle technischen Merkmale auf, die aus dem Stand der Technik bekannt sind und auch bei der Erfindung verwendet werden
- 2. Abschnitt = kennzeichnender Teil, beginnt mit den Worten „dadurch gekennzeichnet, dass“ und nennt alle Merkmale der Erfindung die neu sind und ohne die die Erfindung nicht funktioniert

Beispiel (nach Windisch, GRUR 78, 386):

Sack zum Transportieren von Wäsche zu Wasch- und Reinigungseinrichtungen, der an einem Ende offen ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Sack aus einer trapezförmigen Stoffbahn mit sich überlappenden Enden besteht.

Zweiteilige Fassung ist zweckdienlich, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch zusätzliche Merkmale unterscheidet.

Einteilige Ansprüche:

- Verzicht im Oberbegriff auf die Kennzeichnung der Merkmale, die zum Stand der Technik gehören.
- Merkmale werden nach ihrer technologischen Zusammengehörigkeit gegliedert
- Stand der Technik wird dann nur in der Beschreibung genannt

Beispiel:

1. Sack zum Transportieren von Wäsche zu Wasch- und Reinigungseinrichtungen,
 - 1.1 der an seinem einem Ende offen ist,
 - 1.2 der an seinem anderen Ende geschlossen ist
2. der aus einer Stoffbahn besteht,
 - 2.1 die trapezförmig ist,
 - 2.2 deren Enden sich überlappen.

(Nach Windisch, GRUR 78, 386)

Die einteilige Fassung bietet gegenüber der zweiteiligen Fassung den Vorteil, dass die Erfindung in logischer Ordnung der Merkmale umschrieben werden kann. Die einteilige Fassung führt daher zu übersichtlicheren Ansprüchen und vermeidet eine das Verständnis beeinträchtigende Wiedergabe der Erfindung. Daher kann im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren die zweiteilige Fassung in die einteilige Fassung umformuliert werden.

Dem Anspruch 1 (Hauptanspruch) können Unteransprüche folgen, die Merkmale aufzählen, die für das Funktionieren der Erfindung hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig sind.

Hauptanspruch ist in der Regel der erste Anspruch, er gibt den allgemeinen Erfindungsgedanken in weitester Form wieder und muss alle Merkmale enthalten, die zur Lösung der gestellten patentgemäßen Aufgabe notwendig sind.

Unteransprüche sind auf Haupt- oder vorhergehende Ansprüche rückbezogen („Vorrichtung nach Anspruch 1 ...“). Sie sind deshalb abhängige Ansprüche; alle im vorhergehenden Anspruch enthaltenen Merkmale sind Bestandteil des Unteranspruchs.

Nebenansprüche sind unabhängige Ansprüche, müssen aber auf dem übergeordneten einheitlichen Erfindungsprinzip bzw. Erfindungsgedanken beruhen (z.B. Erzeugnis (Vorrichtung/Stoff) und Herstellungsverfahren dafür...).

Zusammenfassung (meist auf der Titelseite zu finden)

Zeichnungen

- dienen der Verdeutlichung und der Erläuterung von Zusammenhängen im Rahmen der Patentschrift und sind für das Verständnis des Erfindungsgedankens häufig sehr hilfreich

Beschreibungseinleitung:
Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht

Aufgabe

Lösung der Aufgabe

Ausführungsbeispiel

1	DE 38 42 048 C2	2
<p>Beschreibung</p> <p>Es sind Absorbermassen für CO₂ bekannt, die zur Bindung des exhalieren CO₂ in Atemschutz-Kreislaufgeräten benutzt werden und die Bezeichnung Atemkalk führen. Atemkalk besteht im wesentlichen aus Calciumhydroxid, das einen gewissen Anteil Wasser, üblicherweise 14 bis 18%, enthält. Zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit enthält der bekannte Atemkalk meistens einige Proteine Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid. Um in Atemschutzgeräten verwendet werden zu können, muß der Atemkalk granuliert werden. Die Korngröße der Granulate schwankt je nach Einsatzzweck zwischen 2 mm und 8 mm. Sehr häufig werden Bruchgranulate oder geformte Kalkteilchen mit Durchmessern um 4 mm verwendet. Die bekannten Atemkalksorten weisen im allgemeinen gute CO₂-Bindungseigenschaften auf. Sie werden aber beim Mißföhren in mechanisch stark beanspruchten Atemschutzgeräten, z.B. in Sauerstoff-Fluchtgeräten, schon nach kurzer Zeit wegen ihrer mangelnden Festigkeit so weit zerstört, daß die Geräte stark verstauben und ihre notwendige Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Die Verwendung der bekannten Atemkalksorten in Sauerstoff-Fluchtgeräten ist daher mit einem großen Risiko verbunden.</p> <p>Es sind bereits mehrfach Versuche bekanntgeworden, die Festigkeit des Atemkalks zu erhöhen, die aber andererseits stets eine deutliche Abnahme der Reaktionsfähigkeit zur Folge hatte. Hierzu gehört z.B. die Verwendung von Alkalilicaten als Zusatz zum Calciumhydroxid-Brei. Flüssige Alkalilicate (Wasserglas) bewirken eine Verfestigung der Struktur des Calciumhydroxidkorns, verringern dabei aber dessen Porosität und erzeugen auf dem Kalkkorn eine Außenschicht von stark verringerter Reaktionsfähigkeit. Dies führt dazu, daß man zur Beibehaltung einer ausreichenden CO₂-Absorptionsleistung mehr Atemkalk nehmen muß, wodurch die Atemschutzgeräte größer, schwerer und unhandlicher werden. Vor allem im Falle von Fluchtgeräten ist dies sehr unerwünscht.</p> <p>Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, Zusatzstoffe anzugeben, die die Festigkeit der Atemkalk-Granulate steigern, ohne die CO₂-Bindungsfähigkeit des Atemkalks zu beeinträchtigen.</p> <p>Erreicht wird dieses Ziel dadurch, daß dem Atemkalk-Brei von dem Granulieren 0,5 Gew.-% bis 15 Gew.-% eines Alkalisalzes einer Sauerstoffsäure zugesetzt wird. Besonders gute Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und CO₂-Bindungsfähigkeit erhält der Atemkalk bei Verwendung von Natriumhexametaphosphat oder Kaliumorthophosphat. Auch sind diese Stoffe preislich sehr günstig und physiologisch unbedenklich.</p> <p>Es können aber auch Alkalisalze anderer Sauerstoffsäure wie der Schwefelsäure, Übermangansäure, Chromsäure und Vanadinsäure sowie ein saures Alkalisalz der Orthophosphorsäure mit ähnlich gutem Erfolg verwendet werden.</p> <p>Die Erfindung soll an folgenden Beispielen verdeutlicht werden:</p> <p>a) 1 kg Calciumoxid wird mit 2 l Wasser, die 50 g Natriumhexametaphosphat enthalten, innig verrührt. Nach dem Abkühlen wird der hochviskose Brei nach DE-PS 27 15 635 auf ein Formband gegeben und in einem Lufttrockner auf einen Wassergehalt von 16% getrocknet. Danach wird der Atemkalk in Form von Halbkugeln ausgeworfen. 600 ml</p>		<p>dieses Atemkalks erfüllen die Anforderungen an die CO₂-Bindungsfähigkeit des Absorbers eines 15-Minuten-Sauerstoff-Fluchtgerätes auch dann noch, wenn das Gerät vorher einem Rütteltest, der einem mehrjährigen Einsatz als Fluchtgerät entspricht, unterzogen wurde.</p> <p>b) 1 kg Calciumoxid wird mit 2 l Wasser, die 60 g Kaliumorthophosphat enthalten, innig verrührt. Nach dem Abkühlen wird der Kalkbrei durch 6 mm-Düsen extrudiert und danach getrocknet. Der fadenförmige Atemkalk wird gebrochen und auf die Fraktion von 2,5 mm bis 4,0 mm ausgeleibt. Dann wird er auf 16% Wassergehalt aufgeföhnet. Der fertige bruchgranulierte Atemkalk kann in gleicher Weise verwendet werden wie der im 1. Beispiel beschriebene halbkugelförmige Formkalk.</p> <p>Patentansprüche</p> <p>1. CO₂-Absorbermasse aus einem knetbaren Gemisch von Calciumhydroxid und Wasser sowie einem Zuschlagstoff, dadurch gekennzeichnet, daß ihr zur Erhöhung der Festigkeit zwischen 0,5 Gew.-% und 15 Gew.-% eines Alkalisalzes einer Sauerstoffsäure als Zuschlagstoff zugesetzt ist.</p> <p>2. CO₂-Absorbermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalisalz einer Sauerstoffsäure Natriumhexametaphosphat vorgesehen ist.</p> <p>3. CO₂-Absorbermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalisalz einer Sauerstoffsäure Kaliumorthophosphat vorgesehen ist.</p> <p>4. CO₂-Absorbermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalisalz einer Sauerstoffsäure Natriumorthophosphat vorgesehen ist.</p> <p>5. CO₂-Absorbermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalisalz einer Sauerstoffsäure Kaliumhexametaphosphat vorgesehen ist.</p> <p>6. CO₂-Absorbermasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalisalz einer Sauerstoffsäure ein Alkalipermananganat vorgesehen ist.</p>

Bsp. Dr. Altner, Drägerwerk

Patentklassifikationen

Die Internationale Patentklassifikation (IPC)

Die IPC ist ein Klassifikationssystem, das die Einordnung von Erfindungen und Patentdokumenten erlaubt. Die IPC ist ein Instrument zur international einheitlichen Klassifikation von Patentdokumenten und damit ein wirksames Werkzeug zum Wiederauffinden von Patentdokumenten. Nach jeder Aktualisierung wird der gesamte Bestand an Patentdokumenten reklassifiziert.

Die IPC existiert seit 1968 und beinhaltet derzeit ca. 70.000 Gruppen. Mehr als 100 Ämter nutzen dieses System mehr oder weniger differenziert. Die IPC ist hierarchisch aufgebaut und in Sektionen, Klassen, Unterklassen, Gruppen und Untergruppen eingeteilt.

Sektionen der IPC:

A	Täglicher Lebensbedarf
B	Arbeitsverfahren; Transportieren
C	Chemie; Hüttenwesen
D	Textil; Papier
E	Bauwesen; Bergbau
F	Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen
G	Physik
H	Elektrotechnik

Die IPC ist in deutscher Sprache unter <https://depatisnet.dpma.de> → IPC einzusehen.
Die Originalausgabe der IPC finden Sie bei der WIPO im Internet unter:
<https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>

Hierarchie der IPC:

A	= Sektion		
	63	= Klasse	
		C	= Unterklasse
			17/ = Gruppe
		00	= Hauptgruppe
			26 = Untergruppe

A63C Schlittschuhe; Ski; Rollschuhe; Entwurf oder Anordnung von Spielplätzen, Sportbahnen oder dgl.

17/00	Rollschuhe; Rollbretter
17/01	. Rollbretter
17/02	. mit zweipaarig angeordneten Rollen
17/04	. mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen
17/06	.. einspurige Rollschuhe
...	
17/26	. <u>mit besonderen zusätzlichen Anordnungen</u> z.B. Beleuchtungs-, Markierungs- oder Abstoßvorrichtung

Weitere Klassifikationssysteme

Einige Ämter benutzen neben der Internationalen Patentklassifikation noch eine eigene, detailliertere Klassifikation, z.B.

DEKLA = Klassifikation der Prüfer des DPMA <https://depatisnet.dpma.de/ipc>

CPC = Klassifikation der Prüfer des EPA und des USPTO sowie weiterer Patentämter
<https://worldwide.espacenet.com/classification> oder <http://www.cpcinfo.org>

FI/F-Terms = Klassifikationssystem der Prüfer des japanischen Patentamts

Die IPC ist schon seit langem kein geeignetes Klassifikationssystem mehr, um ausschließlich damit effizient recherchieren zu können. Sie ist zu grob gegliedert, deshalb enthalten die Gruppen inzwischen viel zu viele Dokumente. Zwar nutzen über 100 Ämter die IPC, aber nicht alle Ämter klassifizieren gleichermaßen differenziert und sorgfältig.

Die DEKLA und die CPC bauen auf der IPC auf. Die DEKLA ist erkennbar an einer Buchstaben-/ Zahlenfolge, die sich an das "normale" IPC-Symbol anschließt, z.B. F03D 1/00 **A02**. **Nur die Patentedokumente, die ein DPMA-Prüfer bearbeitet (PCT-Mindestprüfstoff und nach eigenem Ermessen), besitzen eine DEKLA!**

Diese Klassifikationen sind noch feiner gegliedert, die Recherche kann damit also effektiver sein.

Die CPC wird seit 2013 vom EPA und vom USPTO angewendet und enthält derzeit ca. 250.000 Gruppen. Weitere Ämter sind ebenfalls dazu übergegangen, die CPC zu nutzen. Ziel ist es, dass möglichst viele Ämter diese Klassifikation nutzen. **Die CPC ist nur den Dokumenten zugeordnet, die bei einem dieser Ämter auch bearbeitet werden.**

Die CPC ist derzeit das am feinsten gegliederte internationale Klassifikationssystem. Weitere Informationen dazu findet man unter: <http://www.cpcinfo.org>

CPC: 9 Sektionen: A – H plus Y

- A Täglicher Lebensbedarf
- B Arbeitsverfahren; Transportieren
- C Chemie; Hüttenwesen
- D Textil; Papier
- E Bauwesen; Bergbau
- F Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen
- G Physik
- H Elektrotechnik
- Y

Y = General tagging of **new technological developments**; general tagging of **cross-sectional technologies spanning over several sections of the IPC**; technical subjects covered by former USPC cross-reference art collections [XRACs] and digests

Die CPC vereint ECLA (inkl. ICO-Codes – beides alte, aber bewährte Klassifikationssysteme des EPA) sowie die US-amerikanische Klassifikation in einem System.

Durch die CPC wird die Recherche nach der „Idee hinter der Erfindung“ (concept) leichter, da die Abhängigkeit von den in den Dokumenten verwendeten Begriffen und der Sprache geringer ist.

Anmeldungen werden beim EPA zuerst immer noch nur IPC-klassifiziert, die CPC kommt erst später dazu (im Zuge der Erstrecherche). Dies ist besonders bei Patentüberwachungen zu berücksichtigen.

Für die Nutzung der japanischen FI/F-Terms bedarf es einiger Erfahrungen mit Patentrecherchen, insbesondere in den japanischen Datenbanken. Dieses Klassifikationssystem ist mit den bisher genannten nicht vergleichbar. Der gesamte technische Inhalt eines Patentdokuments wird analysiert und in verschiedene Themen eingeteilt. Jedes Thema erhält einen spezifischen Themencode, der wiederum nach verschiedenen technischen Aspekten, z.B. Material, Funktionsweise oder Zweck, in sog. Terms unterteilt wird. Hat man einmal die relevanten Codes und Terms ermittelt, kann man damit gezielt und erfolgreich arbeiten.

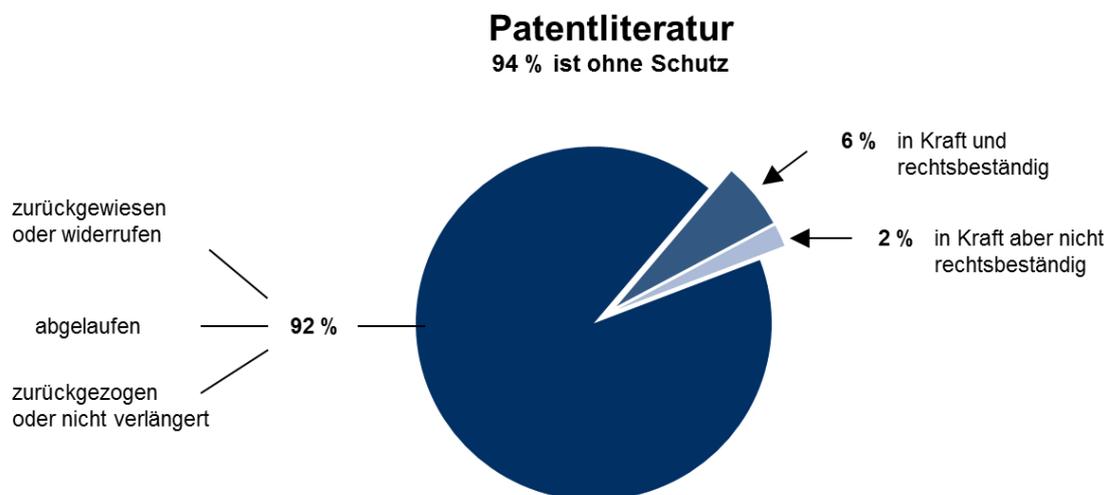
Patentrecherchen

Patente sind eine wertvolle Informationsquelle weil:

- Patente meist die erste Veröffentlichung von Entwicklungen sind und häufig vor der Markteinführung des Produktes erscheinen
- Patente meist der erste Anhaltspunkt innovativer Tätigkeit eines Unternehmens sind, auch wenn sie erst nach 18 Monaten veröffentlicht werden
- Patentdokumente hochstandardisiert sind, Informationen über Patentanmelder, Erfinder und Technologien sowie über Anmeldungs- und Erteilungsländer enthalten und darum gut analysierbar sind

Nach Schätzung des EPA werden jährlich ca. 20 Mrd. Euro für Doppelforschung oder Doppelentwicklungen verschwendet, denn die Lösungen waren z.B. schon in älteren Patentdokumenten beschrieben. Die **Patentliteratur ist eine Goldgrube für innovative Unternehmen!**

- Internationale (digital verfügbare!) Patentliteratur umfasst zzt. ca. 130 Mio. Patentdokumente
- jährlich kommen ca. 3 Mio. Neuanmeldungen hinzu



Quelle:

Prof. Helge B. Cohausz, „Der Einfluss von Patenten auf Innovationen“, IP Manager Journal for the Knowledge Economy 03/2009, S. 60

Patente haben sowohl eine **Schutzfunktion** als auch eine **Informationsfunktion**.

Einerseits erhält der Patentinhaber das ausschließliche Recht zur Herstellung und Vermarktung seiner Erfindung während der Schutzdauer im Schutzgebiet (Monopolrecht). Die Schutzfunktion legt also die rechtsverbindlichen Ansprüche des Patentinhabers fest. Für dieses Monopolrecht muss der Patentinhaber allerdings die technischen Zusammenhänge und die konkrete Lösung seines technischen Problems genau darlegen. Diese Informationen werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Somit haben Patente auch eine Informationsfunktion für die Öffentlichkeit.

Dadurch bieten die technischen Informationen, die in den Patent- oder Gebrauchsmusterschriften enthalten sind:

- Einstieg in die Technologie
- Überblick über den aktuellen Stand der Technik
- z.T. mehrere alternative Lösungsvorschläge für ein technisches Problem
- Praktische Realisierung einer technischen Problemlösung
- Allgemeine technologische Anregungen und Ideen, Substitution

Die inhaltliche Erschließung der Patentliteratur wird für den Leser durch den einheitlichen Aufbau der Dokumente erleichtert (siehe hierzu auch Kapitel Aufbau einer Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung).

Bestimmte Angaben eines Patents werden in einer vorgegebenen Struktur gefordert:

- Beschreibung des derzeitigen Standes der Technik und des Erfindungsumfelds
- Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht
- Formulierung der zu lösenden Aufgabe
- konkrete Lösung der Aufgabe
- Ausführungsbeispiel
- Patentansprüche

Dieser strukturierte Aufbau der Patentschriften kann für das effiziente Lesen von Patentschriften gut genutzt werden:

Struktur der Patentschrift	Technischer Informationsgehalt
Beschreibungseinleitung	Beschreibung des technischen Gebietes
Stand der Technik	Welche Lösungen sind bereits bekannt? Wie lösen Andere das Problem? Welche Nachteile, Mängel, Risiken haben die bekannten Technologien?
Aufgabe	Aufgabendefinition (technisches Problem)
Lösung der Aufgabe	Erläuterung der neuen, konkreten technischen Lösung für dieses technische Problem
Ausführungsbeispiel	Details, konkreter Aufbau, Wirkungsweise der Technologie
Patentansprüche	alle wesentlichen Merkmale der Technologie/des Gegenstands

Warum recherchieren?

Recherchen nach Schutzrechten wie Patenten und Gebrauchsmustern, Marken und Designs

- unterstützen bei der Entscheidung, ob ein Schutzrecht anzumelden ist
- helfen bei der Beurteilung, ob Schutzrechte anderer verletzt werden
- bieten Informationen über Wettbewerber
- ermöglichen eine rasche Anpassung an den technischen Fortschritt
- offerieren frühzeitig Kenntnisse zum neuesten Stand der Technik
- dienen als **Inspiration für eigene Entwicklungen**
- helfen Entwicklungs- und Konstruktionskosten zu reduzieren
- helfen Entwicklungszeiten zu reduzieren
- können dazu beitragen, neue Einsatzmöglichkeiten für eigene Erfindungen und Produkte zu finden sowie
- Kooperationspartner zu identifizieren

Recherchen vor der Anmeldung von Schutzrechten dienen der Klärung folgender Fragen:

- Ist meine Erfindung neu?
- Welche ähnlichen Anmeldungen gibt es?
- Wodurch unterscheiden sich diese von meiner Idee?
- Welche Schutzrechte könnten verletzt werden?
- Soll mit einem bestimmten F&E-Projekt begonnen werden?
- Wo ist externes Know-how zu finden, das für mein Unternehmen interessant ist?
- Was meldet mein Mitbewerber an?
- Ist eine Marke schon angemeldet?
- Ist ein bestimmtes Design geschützt?

Vorteile der Patentliteratur:

Patentanmeldungen werden nach 18 Monaten veröffentlicht =

- umfassende Dokumentation zu fast allen Gebieten der Technik
- Informationen zu technischen Details
- geografische Abdeckung
- exklusive Technikinformationen
- gute Auffindbarkeit - weltweit einheitliche IPC ermöglicht internationalen Zugang und internationale Vergleiche von Patentdaten
- gute Verfügbarkeit, da online-Datenbanken genutzt werden können
- hohe Aktualität, starker Anwendungsbezug

Um eine Recherche nach einem bestimmten technischen Sachverhalt durchführen zu lassen, kann man ein Patentinformationszentrum beauftragen.

Patentdatenbanken werden auch über das Internet vom DPMA (DEPATISnet) und EPA (Espacenet) angeboten.

Zur Vorbereitung der Recherche ist es notwendig, Schlagworte zu finden, die man in dem zur IPC gehörenden Stich- und Schlagwortverzeichnis aufsucht. Dort wird auf die entsprechenden IPC-Klassen verwiesen. Es empfiehlt sich, mehrere IPC-Notationen zu überprüfen, da an unterschiedlichen Stellen in der Klassifikation gleiche technische Gegenstände unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden.

Mit Hilfe dieser IPC-Klassen führt man dann die Recherche durch.

Die Nutzung der Patentklassifikation ist wichtig, da man nie weiß, wie ein Patentanmelder formuliert, d.h. welche Begriffe er benutzt, z.B: Tasse ↔ „Vorrichtung zur Aufnahme von Flüssigkeiten“ ↔ Dachrinne. Bei der Recherche mit Begriffen müssten alle Sprachen berücksichtigt werden, in denen Patente angemeldet/veröffentlicht werden können! Da dies unmöglich ist, wurde die Patentklassifikation als Recherchehilfsmittel entwickelt.

Tipps für die eigene Recherche im Internet und eine Beschreibung der Internationalen Patentklassifikation finden Sie ebenfalls in diesem Leitfaden.

Kosten:

Eine gründliche Recherche ist sehr zeitaufwändig und erfordert ggf. die Suche in mehreren Datenbanken, sodass Kosten von mehreren Hundert Euro anfallen.

In der WTSH führen wir Recherchen in weltweiten online-Datenbanken für Sie durch.

Hierbei kann nicht nur in Erfahrung gebracht werden, ob eine Erfindung neu ist, sondern es sind eventuell auch Namensrecherchen, Rechtsstandrecherchen, statistische Patentanalysen, Familienrecherchen oder Überwachungsrecherchen sinnvoll, was wir in einem ersten Gespräch zu Ihren Anforderungen klären:

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Recherchearten

Stand der Technik-Recherchen

- Recherchen werden im Anfangsstadium von Forschung und Entwicklung durchgeführt
- dienen der Ermittlung des aktuellen Technikstandes
- helfen Doppelentwicklungen zu vermeiden, dadurch Einsparung von Kosten
- geben Anregungen für die eigene Entwicklungsarbeit
- beugen einer möglichen Verletzung fremder Schutzrechte vor
 - Gibt es Patente/Gebrauchsmuster, die den gleichen Gegenstand behandeln?
- Ziel: Ermittlung des Standes der Technik, sinnvoll für F&E-Tätigkeit auch ohne eine beabsichtigte Patentanmeldung

Übersichtsrecherchen

- dienen der kreativen Unterstützung der eigenen Entwicklungstätigkeit
- werden durchgeführt, um viele unterschiedliche (alternative) Lösungen für ein gegebenes technisches Problem oder vergleichbare Patente zu einer vorliegenden Erfindung zu finden
- Ziel: Grober, aber signifikanter Überblick zum Stand der Technik bzgl. ausgewählter Technologien und Produkte (Ideensammlung)

Neuheitsrecherchen

- Recherchiert wird, ob eine ganz konkrete Erfindung neu ist - gibt es Patente/ Gebrauchsmuster, die den gleichen Gegenstand mit all seinen Merkmalen behandeln?
- Ziel: Informationen zum Klären der Frage, ob eine Erfindung neu ist, somit über dem bekannten Stand der Technik liegt; meist als vorbereitende Absicherung für eine Patentanmeldung oder um Entwicklungskosten zu sparen
- Art der Ergebnisse: Signifikantes neuheitsschädliches bzw. sehr nahe liegendes Material; in der Regel sehr geringe Zahl an Dokumenten, eventuell keine Ergebnisse, aber hoher Rechercheaufwand

Einspruchs-/Nichtigkeitsrecherchen

- Suche nach neuheitsschädlichen oder die erfinderische Tätigkeit beeinflussende Vorveröffentlichungen, um gegen die Erteilung von Patenten Dritter Einspruch zu erheben oder diese zu vernichten
- Ziel: Ermittlung von Material gegen ein Schutzrecht, um damit dessen Nichtigkeit zu beweisen (z.B. bei Verletzungsklagen oder den eigenen Entwicklungen im Wege stehende Schutzrechte Dritter)
- Art der Ergebnisse: Relevante vorveröffentlichte Dokumente, eventuell keine Ergebnisse, aber hoher Rechercheaufwand

Verletzungsrecherche (FTO – Freedom to operate)

- Ziel: Analyse, ob Platzierung eines Produktes auf einem bestimmten Markt die dort gültigen Schutzrechte verletzt (ggf. Analyse, wann ein Produkt in einen bestimmten Markt eintreten kann)
- Art der Ergebnisse: Marktrelevante Dokumente, ggf. deren Rechtsstände und Familienmitglieder, eventuell keine Ergebnisse, aber hoher Rechercheaufwand
- Achtung: Da es hier besonders häufig um rechtsrelevante Beurteilungen geht, wird diese Rechercheform von den Patentzentren nur unterstützt (Zulieferung von Informationen, keine Interpretation!)

Rechtsstands-/Patentfamilien-Recherchen

Patentfamilie: Alle inländischen und ausländischen Patente, die einer gemeinsamen Erstanmeldung inhaltlich zuzuordnen sind

- Patentfamilien-Recherchen ermitteln diese Familienmitglieder
- Patentfamilien sind Dokumente, die die gleiche Erfindung zum Inhalt haben. Eine Patentfamilie entsteht, wenn ein Anmelder sich innerhalb eines Jahres nach seiner Erstanmeldung (z.B. in den USA) entschließt, in weiteren Ländern Schutz für diese Erfindung zu beanspruchen

- Definitionen:
 - „einfache“ Patentfamilie
 - Alle Dokumente, die genau dieselbe Priorität oder Kombination von Prioritäten haben, gehören zu einer Patentfamilie.
 - „erweiterte“ Patentfamilie (INPADOC)
 - Alle Dokumente, die (direkt oder indirekt) mindestens eine gemeinsame Priorität haben, gehören zur selben Patentfamilie.

- Ziel: Rechtsbezogene Recherche zur Vermeidung von Schutzrechtskollisionen (Klärung folgender Fragen: Ist das Patent noch in Kraft? Wann läuft es aus? Auf welchen Märkten hat es Bestand? Wem gehört es?)
- Ermittlung der Größe der Patentfamilie (Zahl der Nachanmeldungen im In- und Ausland), um einzuschätzen, welche wirtschaftliche Bedeutung der Anmelder bei der Erfindung vermutet

Namensrecherchen

- Name des Erfinders oder des Anmelders ist bekannt
- Durch die Recherchen werden die Patente und Gebrauchsmuster ermittelt, in denen der Name genannt wird
- Ziel: Suche nach Schutzrechten bestimmter Anmelder bzw. Erfinder
- ACHTUNG: Häufig werden Namen (steile) verkürzt wiedergegeben oder durch Transliteration oder Transkription verfälscht!

Patentstatistische Analyse

- Ziel: Trends aufzeigen hinsichtlich Märkten, Technologien, Wettbewerbern, zeitlicher Entwicklung; Basis der Analyse sind die relevanten Ergebnisse der Übersichts-, Stand der Technik, Neuheits- oder Namensrecherche

Überwachungsrecherchen (Patente und Gebrauchsmuster)

- bestimmte Patentklassen oder Erfinder werden kontinuierlich auf Neuanmeldungen überwacht
- Welche neuen Erfindungen gibt es auf einem bestimmten technischen Gebiet?
- Wichtigster Nutzen:
 - liefern regelmäßig aktuellste Informationen über den letzten Stand der Technik für ein bestimmtes Gebiet und damit die Möglichkeit, eigene Entwicklungen rechtzeitig zu steuern bzw. und gegen Neuanmeldungen vorzugehen und Ideen für neue, eigene Lösungen zu finden.
- Ziel: Periodische Überwachung von Fachgebieten, Märkten, Wettbewerbern, Rechtsständen, Zitierungen
- Art der Ergebnisse: Wöchentliche oder monatliche Lieferung als bibliographische Daten oder Volltexte gemäß den vorgenommenen Eingrenzungen von Fachgebieten mittels IPC, Stichworten, Erfindern und Wettbewerbern ohne Auswertung

Patentüberwachung durch die WTSH

Mit unserer Patentüberwachung haben Sie Ihre Wettbewerber ständig im Visier: Sie erfahren, womit sich Ihre Mitbewerber gerade beschäftigen und welche neuen Ideen Dritte auf Ihrem speziellen Fachgebiet entwickelt haben.

Die WTSH überwacht für Sie die Patentliteratur und liefert Ihnen die Ergebnisse wöchentlich oder monatlich direkt in den Posteingang. Sie legen fest, welche Fachgebiete und/oder Mitbewerber Sie interessieren und wir durchsuchen die weltweiten wöchentlichen Neuveröffentlichungen nach Dokumenten, die auf Ihr Profil passen.

Per E-Mail bekommen Sie regelmäßig die bibliographischen Informationen, die Zusammenfassung und eine Zeichnung (sofern vorhanden) der Neuveröffentlichung geliefert. Sie entscheiden dann aufgrund der Zusammenfassung, ob Sie die detailliertere Beschreibung der Erfindung brauchen oder nicht.

Ablauf der Überwachung von Technologiefeldern und / oder Wettbewerbern

1. Schritt - Festlegen von Technologiefeldern und/oder Wettbewerbern
2. Schritt - Wöchentliche oder monatliche Überwachung der Technologiefelder und/oder Wettbewerber - Sie wählen aus, welche Patente für Sie relevant sind!
3. Schritt - Sichtung der relevanten Volltexte, Weiterleitung an Mitarbeiter im Unternehmen zur Information oder Entscheidung über die weitere Vorgehensweise
4. Schritt - Speicherung der Patentinformationen

Sie wollen relevante und interessante Dokumente kommentieren, bewerten und mehreren Mitarbeitern im Unternehmen zur Verfügung stellen?

Wir bieten auch Unterstützung bei der Implementierung eines unternehmensinternen Patentarchivs, auf das Sie webbasiert Zugriff haben. Für weitere Informationen dazu nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!

Unser Auftragsformular und Angaben zu den Kosten finden Sie auf unseren Internetseiten zum Downloaden unter: <https://wtsh.de/de/ueberwachungen>

Patentstatistische Analysen

Patentstatistische Analysen ermöglichen:

- die Prognose technologischer Entwicklungen
- durch eine kontinuierliche und systematische Beobachtung und Auswertung von Patentdaten das rechtzeitige Erkennen und die Interpretation technologischer Veränderungen und Marktveränderungen – sie sind also ein Frühwarnsystem!
- technologische Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens zu analysieren
- das Identifizieren von Technologiepartnern
- Patentstatistische Analysen sind ein Planungsinstrument für Investitionen in F&E.

Patentstatistische Analysen dienen:

- der Ermittlung von Wettbewerbern
 - Wer sind die Wettbewerber?
 - Wie viele Patente wurden von den einzelnen Wettbewerbern angemeldet, in welchen Jahren und in welchen Ländern?
- der Einschätzung der Patentsituation der Wettbewerber
 - Welche Patente liegen vor, d.h., auf welche Technologien konzentriert sich die Konkurrenz?
 - Wurden die Patente nur angemeldet oder auch erteilt?
 - Bei welchen Patentämtern wurde angemeldet und erteilt?
 - Wie lange werden die Patente aufrechterhalten?
 - Gibt es möglicherweise Kooperationspartner für das eigene Unternehmen?

Patentstatistische Analysen:

- erlauben einen Vergleich technologischer Positionen mit Wettbewerbern im Hinblick auf die Patentaktivität und -qualität
- analysieren das Verhältnis der eigenen Anmeldungen zu den Wettbewerbern
 - Wie stark ist meine eigene Technologieposition im Vergleich zu den Wettbewerbern?
 - Wo liegen meine technologischen Stärken und Schwächen gegenüber den Wettbewerbern?
 - Auf welche F&E-Projekte soll ich mich konzentrieren?

Markenrecherchen

- Ziel: vor der Benutzung bzw. Anmeldung einer Marke bzw. eines Firmennamens Rechtsstreitigkeiten durch Verletzung älterer Markenrechte zu vermeiden
- Suche nach dem Zeichen in identischer Form bzw. nahe liegenden Abwandlungen (z.B. Vor- und Nachsilben, Schreibweisen mit und ohne Bindestrich, Punkten, mit i oder y, mit c, k oder ck usw.)
- auf der Basis verschiedener Algorithmen werden auch phonetisch ähnliche Begriffe ermittelt
- Art der Ergebnisse: Informationen und Abbildungen der relevanten Marken, eventuell keine Ergebnisse, aber viel Aufwand

Markenüberwachungen durch die WTSH

Sie werden informiert:

- wenn durch neu angemeldete Marken Kollisionsgefahr für **Ihre** Marke(n) besteht
- welche Markenaktivitäten ein Wettbewerber unternimmt
- ob sich der Rechtsstand einer überwachten Marke ändert (der Inhaber die Marke evtl. aufgibt)
- Wort- und Bildmarkenüberwachung sind möglich

Markenüberwachungen führen wir für den gesamten deutschen Schutzbereich durch. Dies beinhaltet die Überwachung der Anmeldungen in Deutschland, die Anmeldungen als Unionsmarke, welche dadurch auch für Deutschland Geltung erlangen und die Anmeldungen bei der WIPO als internationale Marke mit Bestimmungsland Deutschland oder Bestimmungsgebiet EU.

Designrecherchen

- Ziel: Überblick über den bestehenden Formenschatz und den Bestand eingetragener Designs
- Klärung der Fragen: Gibt es für die geplante Form- und Farbgebung des neuen Produktes schon ältere, eingetragene, zu beachtende Rechte? Welche Designs haben die Wettbewerber schützen lassen?
- Art der Ergebnisse: Informationen und Abbildungen der relevanten Designs, eventuell keine Ergebnisse, aber aufgrund der sehr groben Klassifikation viel Aufwand

Designrecherchen und -überwachungen durch die WTSH

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH hat Zugriff auf kommerzielle Datenbanken, in denen Designrecherchen für Deutschland und weitere Länder möglich sind. Der Vorteil für Sie besteht in wesentlich umfangreicheren Suchmöglichkeiten, das heißt, relevante oder interessante Dokumente können in diesen Datenbanken besser ermittelt werden als in den kostenlos zugänglichen. Die ermittelten Dokumente werden in einer schnell lesbaren und übersichtlichen Form zusammengestellt und per E-Mail übermittelt.

Unsere Auftragsformulare und Angaben zu den Kosten finden Sie auf unseren Internetseiten zum Downloaden unter: <https://wtsh.de/de/recherchen>

Eigene Patent- und Gebrauchsmusterrecherchen

Die Recherche gibt Ihnen Auskunft darüber, ob sich eine Anmeldung der Erfindung bei einem Patentamt lohnt. Sie zeigt Ihnen, was andere zu diesem Thema veröffentlicht haben. Sie können aus den Rechercheergebnissen schließen, wie Sie Ihre Patentansprüche formulieren müssen, um einen weit reichenden Schutz zu bekommen.

Vorbereitung:

1. Was ist das Neue an Ihrer Idee? Formulieren Sie das für sich!
2. Suchen Sie diese Begriffe in der Internationalen Patentklassifikation (IPC)!

Warum sollten Sie klassifizieren?

- Man weiß nie, wie ein Patentanmelder formuliert/ welche Begriffe er benutzt!
 - Bei der Recherche mit Begriffen müssten alle Sprachen berücksichtigt werden, in denen Patente angemeldet/veröffentlicht werden können!
→ Da dies unmöglich ist, wurde ein besonderes Recherchehilfsmittel, die IPC entwickelt!
3. Wählen Sie die richtigen Klassen aus. Wenn Sie z.B. Taschen für Schuhe suchen, wäre die Klasse A45C 3/12 relevant.
Je tiefer Sie in der Hierarchie der Klassifikation gehen, umso genauer werden Ihre Suchergebnisse.
 4. Geben Sie die von Ihnen ausgewählte IPC in den dafür vorgesehenen Feldern in den Suchmasken der entsprechenden Datenbanken ein.
Beachten Sie: Nur die Suche mit der Patentklassifikation kann Ihnen ein umfassendes Suchergebnis liefern!

Was tun, wenn die Treffermenge zu groß ist?

1. Geben Sie weitere einschränkende Begriffe ein.

Wählen Sie Begriffe, die das Spezifische Ihrer Erfindung charakterisieren und keine allgemeinen Begriffe, die in der von Ihnen ausgewählten IPC bereits enthalten sind.

Beispiel:

Klasse **A45C 3/12** und Begriffe wie **Reißverschluss** oder **Tragegurt** (eben das Spezifische Ihrer Erfindung).

Hinweis: Wenn Sie eine englischsprachige Datenbank gewählt haben, müssen Sie auch englische Begriffe eingeben.

In DEPATISnet sind die Patente in der Originalsprache vorhanden, d.h., Sie können englische, deutsche, französische oder auch anderssprachige Begriffe eingeben.

2. Eventuell haben Sie zu viele Patentklassen ausgewählt? Überprüfen Sie die Wahl Ihrer Patentklassen.

Kostenlose Datenbanken im Internet:

DEPATISnet – Patentdatenbank des DPMA: <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/>

Espacenet – Patentdatenbank des EPA: <https://worldwide.espacenet.com/>

Hinweis: Sie müssen sich immer genau informieren, welchen Datenbestand die jeweiligen Datenbanken haben, d.h., Sie können nicht davon ausgehen, dass alle Datenbanken auch alle verfügbaren Patentinformationen beinhalten! Eventuell müssen Sie weitere Internetdienste benutzen.

Sie erhalten trotzdem kein zufriedenstellendes Ergebnis? Kontaktieren Sie uns!

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Auftrag zur Durchführung einer Patentrecherche und WTSH Entgeltordnung unter:

<https://wtsh.de/de/recherchen>

Oder nutzen Sie unseren "Beraterstag Gewerbliche Schutzrechte", Termine unter

<https://wtsh.de/service/termine/>

www.wtsh.de → Über uns → Termine



Bitte beachten Sie:

Zur Beurteilung der Neuheit ist es das Ziel einer Patentrecherche, eine Veröffentlichung zu finden, die vor dem Anmeldetag der Erfindung zugänglich war oder bei einem Patentamt eingereicht wurde und in der alle Merkmale des Anspruchs in einem Dokument (also einer Entgegenhaltung) offenbart sind:

- Patent- und Gebrauchsmusterdokumente
- Nicht-Patentliteratur (Fachliteratur, wiss. Aufsätze, Konferenzbeiträge, Messekataloge, Internet etc.)
- sonstige Veröffentlichungen

Es ist nicht absolut feststellbar, dass eine Erfindung neu ist, es kann nur nachgewiesen werden, dass sie nicht neu ist!

Zur Beurteilung, ob sich die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, erfolgt eine „mosaiksteinartige Betrachtung“, d.h. einzelne Merkmale der Erfindung können in verschiedenen Entgegenhaltungen offenbart sein.

Es werden also ältere Veröffentlichungen gesucht, in denen zusammengenommen alle die Merkmale beschrieben sind, die die vorliegende Erfindung für den Fachmann nahe liegend erscheinen lassen.

Ob eine technische Erfindung die erforderliche erfinderische Höhe aufweist, ist oftmals schwer zu beurteilen. Wir empfehlen daher, einen Patentanwalt zu konsultieren. Die WTSH bietet die Möglichkeit, an jedem letzten Donnerstag im Monat die kostenlose Erfindererstberatung zu besuchen.

Recherchen im Innovationsprozess

Innovationsbedarfe im Innovationsprozess bzgl. Schutzrechte:

Probleme analysieren, Ideen generieren	Ideen bewerten und selektieren	Forschung und Entwicklung	Produktion und Vermarktung
<p>Was muss ich wissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allg. Wettbewerbssituation ▪ eigene Technologieposition <p>Klären durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portfolioanalyse ▪ Technologieanalyse 	<p>Was muss ich wissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gibt es vergleichbare Lösungen? ▪ Worin unterscheiden sie sich? <p>Klären durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patentrecherchen ▪ Merkmalsvergleiche ▪ eigene Position definieren 	<p>Was muss ich wissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand der Technik ▪ Wo gibt es Verletzungspotenzial? <p>Klären durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recherchen zum Stand der Technik ▪ Wettbewerberanalyse ▪ eigene SR anmelden 	<p>Was muss ich wissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Werden eigene Innovationen nachgeahmt? <p>Klären durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Patent-, Marken- & Designüberwachung ▪ klare Verteidigungsstrategie

Quelle: Prof. Alexander J. Wurzer, Patentmanagement, 2004

Bedingungen im Technologiebereich	Ideen vs. Unternehmensplan	Bestehende Lösungen	Beobachtung und Monitoring
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es bekannte, ungelöste Probleme? • Verbesserungsmöglichkeiten für bestimmte Produkte? • Welche Entwicklungstendenzen gibt es in der Branche? • Was machen die Wettbewerber? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Patente wurden im Technologiefeld angemeldet, in welchen Jahren und Ländern? • Wer sind die Patentanmelder? • Patentanalysen: Vergleich bereits geschützter Lösungen mit den eigenen Kernkompetenzen • Eigene Technologieposition 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Lösungen gibt es für eine konkrete Problemstellung? • Welche Lösungen gibt es bei ähnlichen Problemen? • Sind die Lösungen geschützt? • Gibt es alternative Lösungen? • Lizenznahme? 	<p>Wettbewerber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderung der Entwicklungsrichtung? <p>Technologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neue Entwicklungen? • Werden eigene Patente verletzt? • Design • Marken

1. Probleme analysieren und Ideen gewinnen

Wie sind die Bedingungen im Technologiebereich für Innovationen?

Durch Patentanalysen folgende Fragen beantworten:

- Gibt es bekannte, ungelöste Probleme?
- Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für bestimmte Produkte?
- Welche Entwicklungstendenzen gibt es in der Branche?
- Was machen die Wettbewerber?

2. Ideen bewerten und selektieren

Passt die Idee (Innovation) in das Unternehmenskonzept?

Durch Patentanalysen folgende Fragen beantworten:

- Wer sind Patentanmelder in dem Technologiefeld?
- Wie viele Patente werden in dem Technologiefeld angemeldet, in welchen Jahren und in welchen Ländern?
- Gibt es besonders starke Wettbewerber? Was haben diese Wettbewerber angemeldet?
- Vergleich der bereits geschützten Lösungen mit den eigenen Kernkompetenzen
- Wurden die Patente nur angemeldet oder auch erteilt?
- Welche Patente liegen vor, d.h., auf welche Technologien konzentrieren sich die Wettbewerber?
- Wie lange werden die Patente aufrechterhalten?
- Gibt es Kooperationspartner?

Durchführung von Merkmalsanalysen:

Um den oftmals verschachtelten Patentanspruch und damit den Gegenstand einer Erfindung besser zu verstehen, wird eine Merkmalsanalyse durchgeführt.

Die in den Ansprüchen formulierten Merkmale eines bestehenden Patentens werden identifiziert und systematisch aufbereitet (z.B. in Tabellenform). Den einzelnen Merkmalen werden Funktionen bzw. Aufgaben zugeordnet. Anschließend erfolgt eine Bewertung. So lässt sich leichter feststellen, ob ein Patent verletzt wird oder ob die Idee bereits durch den Stand der Technik vorweggenommen wurde.

Beispiel:

Sack zum Transportieren von Wäsche zu Wasch- und Reinigungseinrichtungen, der an seinem einem Ende offen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Sack aus einer trapezförmigen Stoffbahn mit sich überlappenden Enden besteht.

(Nach Windisch, GRUR 78, 386)

Merkmale des Patentanspruchs	Bewertung
Sack zum Transportieren von Wäsche	
- oben offen und unten geschlossen	Stand der Technik
- trapezförmige Stoffbahn	Stand der Technik
- Enden der Stoffbahn überlappen sich	neu

Die Methode kann auch angewandt werden, um Umgehungslösungen zu finden. Das bestehende Patent ist dann die erste Lösung, zu der mehrere Alternativlösungen entwickelt werden (z.B. mit Hilfe des Morphologischen Kastens: Neue Funktionen, Variationen von Merkmalen, Verzicht auf Merkmale).

Merkmale des Patentanspruchs	Funktion	Alternativlösung 1	Alternativlösung 2
Sack zum Transportieren von Wäsche	Behältnis für den Transport von Wäsche
- oben offen und unten geschlossen	Behältnis ist oben offen
- trapezförmige Stoffbahn	Behältnis besteht aus trapezförmiger Stoffbahn	Behältnis aus festem Material	Stoffbahn ist rund
- Enden der Stoffbahn überlappen sich

3. Forschung und Entwicklung

Welche Lösungen gibt es für die technologischen Problemstellungen?

Durch Patentanalysen folgende Fragen beantworten:

- Welche Lösungen gibt es bei ähnlichen Problemen?
- Sind diese Lösungen noch geschützt?
- Lizenznahmen möglich?
- Wo ist externes Know-how zu finden, das für das eigene Unternehmen von Relevanz ist? Wo findet man evtl. Kooperationspartner?
- Gibt es führende Personen auf einzelnen Technologiefeldern?
- Wo liegen die technologiespezifischen Stärken bzw. Schwächen eines Unternehmens gegenüber den Wettbewerbern?
- Verändert sich die Ausrichtung der Technologiestrategie der Wettbewerber über die Zeit?

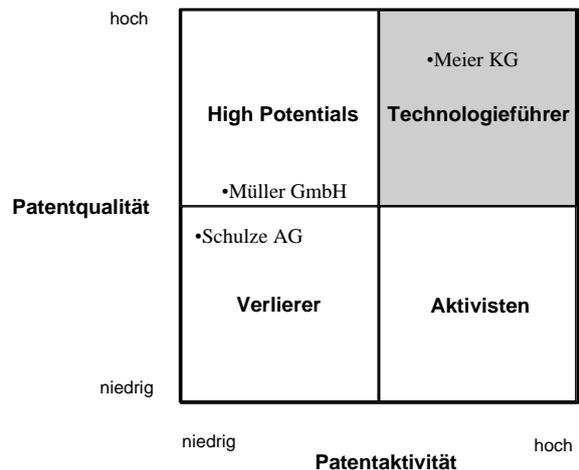
- Wie kann man das Entstehen relevanter Technologien rechtzeitig erkennen?
- Wie kann man das Weiterentwicklungspotenzial von Technologien abschätzen?
- Wie ist das Verhältnis der eigenen Anmeldungen eines Unternehmens zu den Wettbewerbern?
- Wie stark ist die eigene Technologieposition im Vergleich zu den Wettbewerbern?
- Auf welche F&E-Projekte soll man sich konzentrieren?

Darstellung der Ergebnisse z.B. im Patentportfolio:

- um einen Vergleich technologischer Positionen mit Wettbewerbern im Hinblick auf die Patentaktivität und -qualität zu zeigen
- zweidimensionale Darstellung, in der die Patentposition einzelner Unternehmen im Hinblick auf die Patentaktivität und -qualität abgebildet wird

Im **Patentportfolio** lassen sich vier grundlegende Typen von Technologiepositionen unterscheiden:

- Technologieführer
- Aktivisten
- High Potentials
- Verlierer



Quelle: Wettbewerbsvorsprung im Innovationsprozess, Dr. Wurzer, A., Grünwald T., BIHK, 2007

Quelle: Patente als strategische Informationsressource, Dr. Ernst, Holger, 1999

4. Produktion und Vermarktung

Durch Patentanalysen folgende Fragen beantworten:

- Auf welchen Märkten hat der Wettbewerb angemeldet? Bei welchen Patentämtern wurde angemeldet und erteilt?
- Überwachung der Wettbewerber
 - Änderung der Entwicklungsrichtung? Daraus resultierend eventuell Rückgang eigener Marktanteile?
- Erstellen eigener Schutzstrategien (gezielte eigene Anmeldungen, Einsprüche gegen Andere)

Aufbau eines eigenen Patentportfolios:

- gezielt Schutzrechte anmelden, um Wettbewerbsvorteile zu sichern (Märkte sichern, eventuell technologische Standards setzen)
- ermöglicht Cross-Licensing und damit Zugang zu interessanten Technologien und finanzielle Einnahmen
- dient der Kommunikation mit Interessenten wie Kunden, VC-Gesellschaften, Kapitalmärkten
- Patentportfolio wird von Anzahl der Patente und deren Qualität bestimmt! Die Qualität ist von wesentlicher Bedeutung!

Schutzrechte managen

Die Anzahl der Patentanmeldungen ist ein Indikator für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einer Region. Patente helfen einerseits Ihrem Unternehmen, die entwickelten Produkte und Technologien vor Nachahmung zu schützen, andererseits kann ein gut durchdachtes Schutzrechtsmanagement bei strategischen Unternehmensentscheidungen sehr nützlich sein. Insbesondere die systematische Berücksichtigung patentbezogener Kriterien im Entwicklungsprozess, die Abstimmung von Unternehmens- und Patentstrategie und die Unterstützung des Patentwesens durch die Geschäftsleitung helfen, die Erfolgswirkungen des Patentmanagements zu verbessern. Patente sind also eine strategische Unternehmensressource.

Die verschiedenen Auskünfte und Dienstleistungen des Patent- und Markenzentrums der WTSH zielen darauf ab, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in allen Bereichen des Schutzrechtsmanagements zu sensibilisieren und zu unterstützen.

Firmen mit einer ausgesprochenen Schutzrechtskultur sind vergleichsweise erfolgreicher. Dies konnte durch verschiedene Studien belegt werden. Diesen Wettbewerbsvorteil sollten auch Sie für Ihr Unternehmen nutzen.

Schutzrechte stellen eine der aktuellsten und wichtigsten Informationsquellen bezüglich neuer Lösungsansätze und neuer Technologien dar. Selbst genutzte Schutzrechte sichern den Inhabern ein temporäres Alleinstellungsmerkmal in ausgewählten Bereichen und Ländern und erschweren dem Wettbewerb den Zugang zu diesem „Monopolbereich“. Sie regen dadurch aber auch den Wettbewerb zu neuen Lösungsansätzen an, beziehungsweise sie „zwingen“ ihn zu Kooperationen mit dem Schutzrechtsinhaber, was oft zu gegenseitigen Synergieeffekten und langfristigen Partnerschaften führt. Schutzrechte sind darüber hinaus immaterielle Anlagewerte und rücken – gerade bei einer geringen Eigenkapitalquote – mehr und mehr in den Vordergrund für die Ermittlung von Unternehmenswerten oder die Schaffung neuer Finanzierungsspielräume. Die Fragestellung, was denn Patente wert sind, hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und spielt bei technologieorientierten Existenzgründungen im Rahmen von Finanzierungen eine erhebliche Rolle.

Das Patentportfolio eines Unternehmens wird nicht nur von der Anzahl der Patente, sondern auch von der Qualität der Patente bestimmt. Die Patentqualität ist von erheblichem Gewicht bei der Bestimmung der Patentposition eines Unternehmens.

Grundsätzlich geben Patente bei technischen Erfindungen ihrem Inhaber ein zeitlich und territorial begrenztes Recht auf die Verwertung seines geistigen Eigentums. Patente als Mittel zum Produktschutz – das ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Ein gut durchdachtes Patentmanagement bringt enorme Vorteile für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie. Weil Patentschriften veröffentlicht werden, können Sie diese Daten nutzen und zusätzlich zum Beispiel auf dem Markt neu auftretende Wettbewerber identifizieren, neuen technologischen Entwicklungen frühzeitig begegnen, Trends erkennen und so Ihren Erfolg steigern.

Heute müssen Firmen ein effizientes Schutzrechtsmanagement einsetzen - ein Schutzrechtsmanagement, das konsequent überprüft, ob Dritte das Produkt oder Verfahren kopieren und Schutzrechte unterlaufen.

Der gemeinsame [Bericht von Europol und dem Amt für geistiges Eigentum der Europäischen Union](#) (EUIPO) offenbart erschreckende Zahlen über die Höhe der in die EU jährlich eingeführten gefälschten Waren im Wert von 85 Milliarden Euro und den damit einhergehenden Verlust von mehr als einer halben Million Arbeitsplätzen.

Innovative Unternehmen betreiben Benchmarking, kalkulieren Erlöspotenziale, überwachen Auslauftermine für ihre Schutzrechte und kontrollieren, ob die Patente dem Unternehmen noch einen Vorsprung im Markt sichern.

Das Schutzrechtsmanagement verfolgt folgende wesentliche Ziele:

Zum einen wird die Qualität der Unternehmensentscheidungen durch die Informationen aus den Offenlegungs- und Patentschriften der Patentämter erhöht. Durch die Auswertung technischer, rechtlicher und strategischer Patentinformationen können unter anderem Wettbewerbsanalysen und Technologiebewertungen erstellt und Entscheidungen über interne Forschungs- und Entwicklungsprogramme verbessert werden.

Zweites Ziel des Schutzrechtsmanagements ist der Schutz des geistigen Eigentums. Diese Schutzfunktion beschränkt sich nicht darauf, den Wettbewerbsvorsprung vor der Konkurrenz zu sichern, sondern führt über die Lizenzierung von Patentrechten zu gewinnwirksamen Einnahmen.

Und drittens haben Schutzrechte noch eine beachtliche Wirkung nach außen: Patente können unmittelbar die technologische Kompetenz des Unternehmens darlegen und übernehmen damit auch eine Kommunikationsfunktion (Prof. Holger Ernst, "Patentmanagement in jungen Technologieunternehmen"). Kunden und Investoren können sich mittels der Patente objektiv über das technologische Potenzial eines Unternehmens informieren.

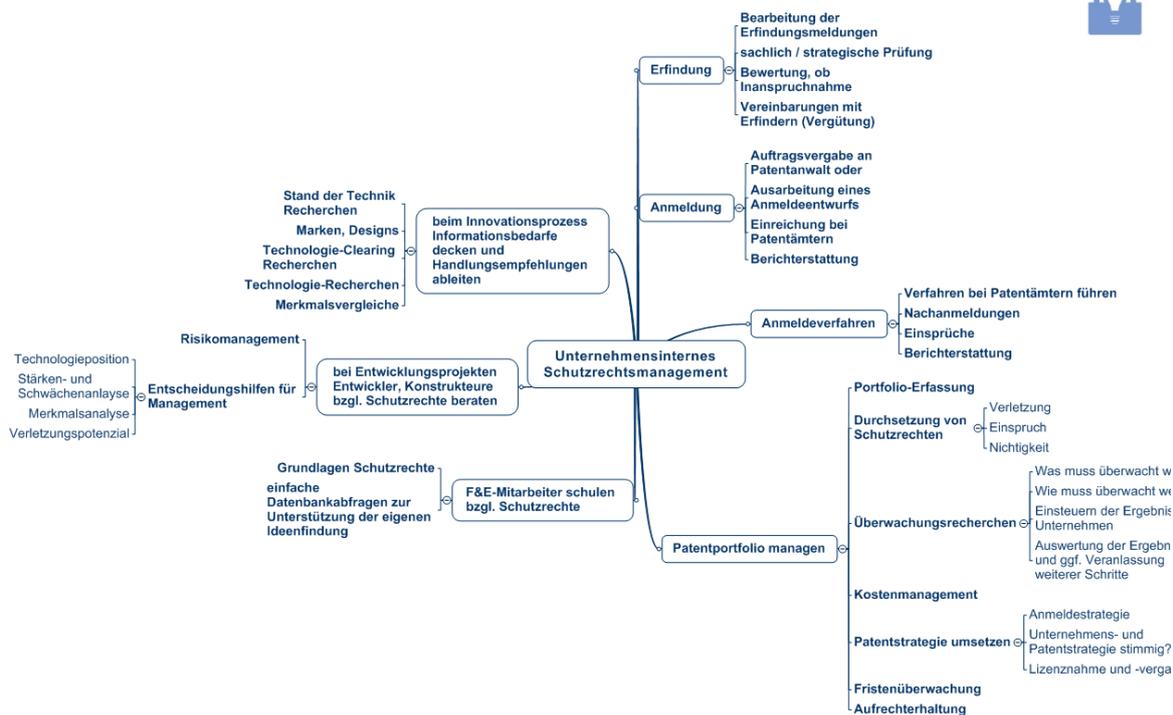
Für den Unternehmenserfolg spielen aber nicht nur Patente eine Rolle. Das effizienteste Marketinginstrument für ein Unternehmen sind Marken. Auch hier stellt sich die Frage nach dem Wert einer Marke, z.B. beim Kauf oder Verkauf derselben, bei der Lizenzierung von Markenrechten, bei einer Schadensberechnung oder auch einer Finanzierung - siehe dazu den Abschnitt Bewertung von Marken.

Die eingehenden Patentinformationen müssen aufbereitet und gebündelt werden!

- Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Zugang zu Patentinformationen
- Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in Patentfragen

Für eine optimale Begleitung der Innovationsprozesse sollte die Patentabteilung bzw. der Patentverantwortliche in den Entwicklungsprozess integriert werden. So können eigene Innovationen sehr früh identifiziert werden. Der Patentverantwortliche kann so frühzeitig potenzielle Erfindungen erkennen. Durch regelmäßige Treffen des Patentverantwortlichen mit den Projektleitern und die Kopplung der IP-Aktivitäten an Entwicklungsmeilensteine können zum gegebenen Zeitpunkt „Stand der Technik“-Recherchen und „Freedom to Operate“-Recherchen zu neuen Produktmerkmalen durchgeführt werden.

Aufgaben des unternehmensinternen Schutzrechtsmanagements



Auch das Schutzrechtsmanagement dient der bestmöglichen Erfüllung der Unternehmensziele. Es muss Patentinformationen auswerten und aufbereiten, um diese in Entscheidungen des Technologiemanagements einfließen zu lassen.

Außerdem muss das Schutzrechtsmanagement für eine starke Patentposition sorgen, um den finanziellen Rückfluss der Technologieverwertung zu erhöhen.

Studien zeigen:

Je höher der Implementierungsgrad des Schutzrechtsmanagements, desto höher der Unternehmenserfolg:

- je fortschrittlicher die Technologiestrategie,
 - je höher die Wettbewerbsdynamik,
 - je höher die Effektivität des Patentschutzes,
- desto professioneller sollte das Patentmanagement sein.

Mit Patentinformationen können Sie:

- das eigene Patentportfolio im Vergleich zum Wettbewerb bewerten
- die Attraktivität der Technologien bewerten
- strategische Veränderungen im Wettbewerbsumfeld wahrnehmen
- externe Quellen der Technologiebeschaffung (Kooperation, Akquisition, Erfinder) identifizieren und bewerten
- die Patentsituation in potenziell neuen Gebieten für das Unternehmen bewerten
- Marktpartner (insb. Lieferanten, Kunden) bewerten

Patentverantwortliche sollten mit Produktentwicklungsteams eng zusammenarbeiten, um frühzeitig patentrelevante Kriterien in die Meilensteinplanung aller Neuentwicklungsprozesse aufzunehmen.

Schutzrechtsmanagementaudit

Die WTSH bietet die Möglichkeit, den Schutzrechtsmanagement-Prozess im Unternehmen genau zu analysieren.

Hierzu haben wir im Rahmen einer Diplomarbeit mit der FH Amberg-Weiden ein Schutzrechtsmanagement-Audit entwickelt. Die Diplomarbeit wurde von Patentanwalt Rolf Einsele betreut, der langjährige Erfahrung in der Leitung der Patentabteilungen mehrerer großer Unternehmen hat.

Vorteile für das Unternehmen:

- Analyse der Stärken
- Analyse der Schwächen
- Handlungsempfehlungen
 - Was kann besser gemacht werden?
- Die eigenen Prozesse und Strukturen des Schutzrechtsmanagements können überprüft und ggf. angepasst werden.
 - Unternehmens- und Patentstrategie abstimmen

Aufbau des Schutzrechtsmanagementaudits:



Bewertung von 5 Themenkomplexen:

	++	+	0	-	--
1. Qualifikation/ Eignung der Mitarbeiter im Schutzrechtsmanagement/ Infrastruktur					
Stellenwert des Schutzrechtsmanagements					
Einbindung von Recherchen					
2. Umsetzung des Schutzrechtsmanagements					
Mitarbeiter-/Arbeitnehmer-Erfinder-rechtliche Aspekte und Motivation Mitarbeiter-/Arbeitnehmer-Erfinder-rechtliche Aspekte und Motivation					
Aufgaben des Schutzrechtsmanagements im F&E Prozess					
Einbezug externer Dienstleister in das Schutzrechtsmanagement					
3. Erkennen und Erfassen schutzrechtsfähiger Elemente					
Wie werden Erfinder bei der eigenständigen Meldung schutzrechtsfähiger Elemente unterstützt?					
Wie versucht das Unternehmen sicher zu stellen, dass schutzrechtsfähige Elemente, die vom Erfinder nicht selbst erkannt werden, für das Unternehmen gesichert werden können?					
Zuordnung von Erfindungsmeldungen und Betreuung					
4. Umsetzungsabläufe/Organisation Schutzrechtsbearbeitung					
Bewertung von Erfindungsmeldungen					
Kommunikation mit dem Patentanwalt					
5. Portfolio Aufbau und Pflege					
Portfolio Aufbau					
Portfolio Pflege					
Suche nach Verletzungshandlungen					

Vorgehensweise:



Patentstrategien

Die Patentstrategie entscheidet, unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten und durch Analyse des Unternehmensportfolios, welche Schutzmaßnahmen am effektivsten sind.

Stimmen Sie Unternehmens- und Patentstrategie aufeinander ab!

Haben Sie Antworten auf folgende Fragen:

- In welchen Umfang wird Patentschutz angestrebt?
- Wie und wo erwirbt man geistiges Eigentum?
- Wo liegt der Wettbewerbsvorteil?
- Wer entscheidet im Unternehmen?
- Wo soll der Schwerpunkt liegen?
- Wie reagiert man auf Patente von Konkurrenten?
- Wie wird die Anmeldetätigkeit koordiniert?
- Wann muss die Strategie geändert werden?

- Entscheider müssen vom Patentmanager effizient informiert werden
- Patentinformationen müssen schnell beschafft werden und in aussagefähige Kennzahlen und grafische Illustrationen (z.B. Patentportfolio) umgewandelt werden
- Beobachten Sie die Wettbewerber und das technische Fachgebiet durch eine Patentüberwachung!

Fragen, die vor Anmeldung eines Patentes gestellt werden sollten:

1. Ist die Erfindung für das Unternehmen wichtig? Wie wichtig?
2. Ist es für das Produkt/Verfahren wichtig, ein Patent darauf zu haben?
3. Wäre ein erteiltes Patent leicht oder schwer zu umgehen?
4. Werden auf dem Markt bessere, gleich gute oder schlechtere Lösungen angeboten?
5. Ist es in anderer Weise für das Unternehmen wichtig, das Patent zu haben?
6. Bestehen in Deutschland Vorbenutzungsrechte?
7. Gibt es Wettbewerbsinstrumente, die effektiver oder bedeutsamer sind als ein Patent und dieses im Einzelfall überflüssig machen? Preispolitik? Marketing?
8. Auf welchen Märkten (in welchen Ländern) ist das Patent sinnvoll? Schutz nur auf Hauptabsatzmärkten? An Produktionsstandorten der Wettbewerber?
9. Stehen die Patentgebühren überall in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag?
10. Ist es eventuell profitabler, Lizenzen zu vergeben? Wo? Wem? Kreuzlizenzen mit Wettbewerbern möglich?
11. Entspricht der Lebenszyklus des Produktes der Patentdauer?
12. Geheimhaltung statt Patentierung?
13. Sind Patentverletzungen nachweisbar? Soll ihnen nachgegangen werden? Ist es dem Endprodukt anderer „anzusehen“, ob es unter Verwendung eines patentierten Verfahrens hergestellt wurde? Welche Kosten entstehen?

Praktische Vorgehensweise für Patentanmeldungen:

- Festlegen der Anmeldestrategie
 - Festlegen, welcher Mindestschutzzumfang erreicht werden muss
 - Diskussion mit Patentanwalt, ob der Mindestschutz erreicht werden kann
- Ausarbeiten erster Entwürfe der Schutzrechtsanmeldungen durch Patentanwälte
- Durchsicht der Entwürfe durch Anmelder und Erfinder
- Erörterung der endgültigen Fassung, Einarbeitung von Änderungs- und Ergänzungswünschen
- Einreichung der Anmeldung

Praktische Vorgehensweise bei Anmeldungen beim DPMA:

1. Stellt man mit der Patentanmeldung gleichzeitig einen Rechercheantrag, dann liegt das Rechercheergebnis nach 3 Monaten vor. Bei neuheitsschädlichem Stand der Technik kann die Anmeldung aufgegeben werden, ohne Zahlung der Prüfungsgebühr.
2. Stellt man den Prüfungsantrag innerhalb von 4 Monaten nach Anmeldetag, dann liegt spätestens nach 8 Monaten ein erster Bescheid mit Stellungnahme zur Patentfähigkeit vor und es kann rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres über Auslandsanmeldungen entschieden werden (EPA, PCT; nationale Länder).

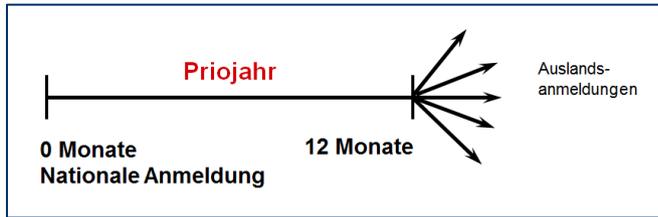
Ist der erste Bescheid mit Stellungnahme zur Patentfähigkeit negativ, könnte die Anmeldung zurückgenommen werden (spätestens ca. 16 Monate nach Anmeldung), ohne dass diese veröffentlicht wird. Andernfalls wird die Anmeldung nach 18 Monaten veröffentlicht und der Inhalt geht in den Stand der Technik ein. Eine weitere Gebührenzahlung ist nicht erforderlich, wenn das Verfahren nicht weiterverfolgt wird.

Vorteile einer Gebrauchsmusteranmeldung nutzen:

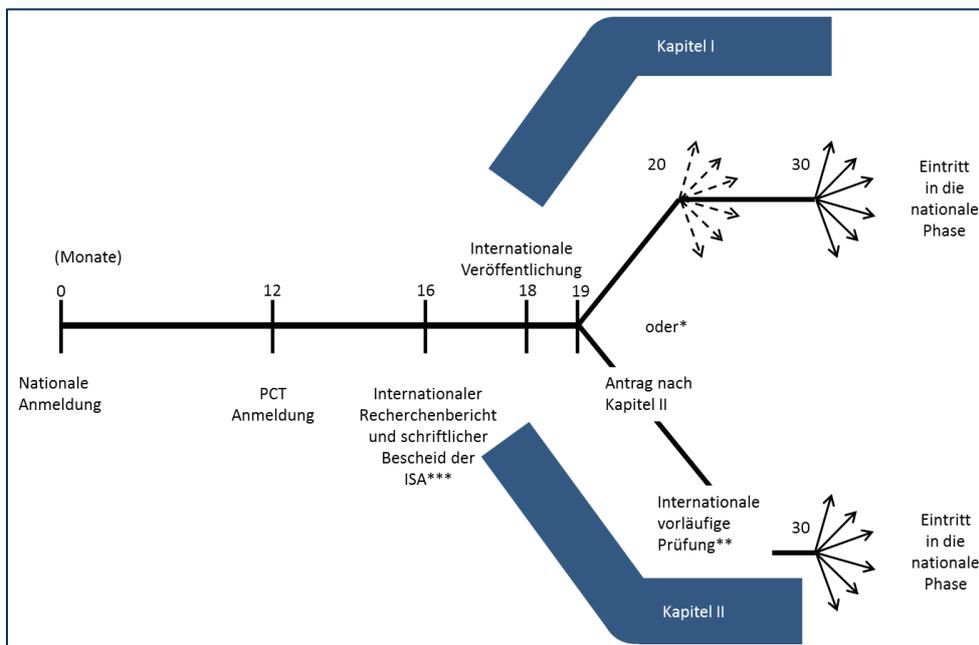
- Schnelle und kostengünstige Anmeldung
- Recherche durch das DPMA ermöglicht die Einschätzung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, da keine Prüfung durch das DPMA erfolgt
- Maximale Schutzdauer eines Gebrauchsmusters beträgt 10 Jahre (Patent 20 Jahre), jedoch beträgt die durchschnittliche Lebensdauer von Patenten, die beim DPMA eingetragen werden auch nur ca. 9-10 Jahre
- Nur inländische Vorbenutzungen sowie schriftliche Vorveröffentlichungen gehören zum Stand der Technik
- 6 Monate Neuheitsschonfrist
- Dieselbe Erfindung kann sowohl als Patent als auch als Gebrauchsmuster geschützt werden
- Auch noch nach der 12-monatigen Prioritätsfrist kann ein oder können mehrere Gebrauchsmuster aus einer deutschen, europäischen oder internationalen Patentanmeldung abgezweigt werden
 - Abzweigung bietet dann die Möglichkeit, die Schutzansprüche anzupassen, d.h. gegen ein auf dem Markt erschienenenes Verletzungsprodukt kann mit „maßgeschneiderten“ Schutzansprüchen vorgegangen werden
 - oder
 - wenn im Patenterteilungsverfahren Schutzansprüche eingeschränkt werden müssen, kann die Abzweigung mit breiteren Ansprüchen formuliert werden

Zusammenfassend seien hier noch einmal die verschiedenen Anmeldestrategien bei einem nationalen Patentamt, bei der WIPO oder beim EPA, dargestellt:

Anmeldestrategie I: Nationale Anmeldung, dann Anmeldungen im Ausland oder beim EPA

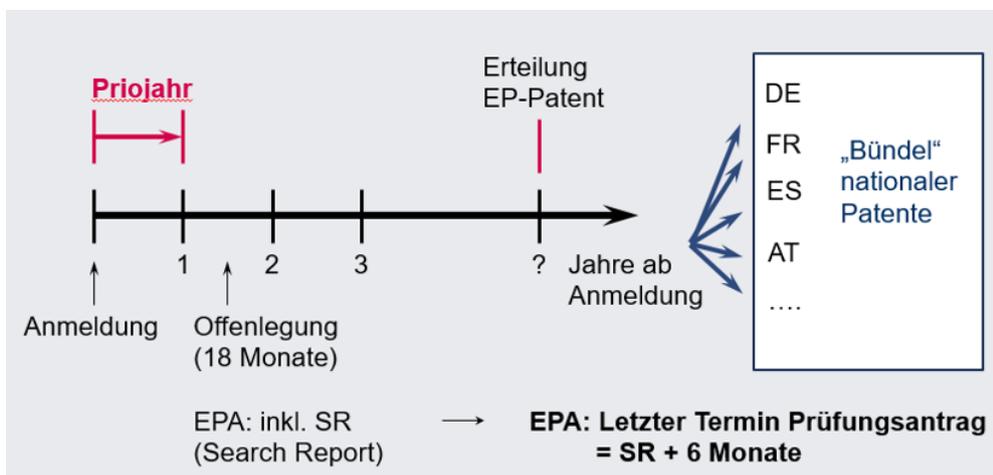


Anmeldestrategie II: Nationale Patentanmeldung, dann Anmeldung bei der WIPO



Quelle: Korbinian Kopf, Patentanwalt, Vortrag zum Thema "Patentstrategien" in Kiel, 2007

Anmeldestrategie III: Anmeldung beim EPA



Neben der Anmeldung von Schutzrechten oder Geheimhaltung strategisch publizieren?

Neben der Anmeldung von Schutzrechten oder der Geheimhaltung besteht auch die Möglichkeit einer strategischen Publikation, auch Defensivpublikation genannt. Hierunter versteht man das gezielte Veröffentlichen von Inhalten, um so Stand der Technik zu schaffen, also die Idee öffentlich zugänglich zu machen. Dies kann sinnvoll sein, wenn das vorrangige Ziel Handlungsfreiheit ist und Geheimhaltung und Patentschutz nicht geeignet erscheinen.

Dies kann der Fall sein, wenn:

- sich eine Schutzrechtsverletzung nur schwer nachweisen lässt
- Erteilung eines Schutzrechtes nicht sehr wahrscheinlich ist, weil umfangreicher Stand der Technik existiert
- Geheimhaltung sehr aufwändig ist
- es sich nur um eine kleine Weiterentwicklung handelt, für die die Anmeldung eines Schutzrechtes zu aufwändig wäre
- Innovationszyklen für das Produkt gering sind und Patentschutz darum nicht effektiv ist

Steht also weder ein Exklusivrecht noch ein Wissensvorsprung gegenüber der Konkurrenz im Vordergrund, kann eine strategische Publikation erwogen werden.

Für die Rechtssicherheit muss hierbei beachtet werden, dass das Dokument öffentlich zugänglich ist und ein beweisbares Datum über den Veröffentlichungstag vorliegt.

Neben einer reinen Online-Publikation ist eine Publikation in Form einer Druckschrift ratsam.

Es empfiehlt sich, die Vorgehensweise mit einem Patentanwalt (Patentanwaltssuche: <http://www.patentanwaltsskammer.de> → Patentanwaltssuche) zu besprechen, um im Streitfall nicht zu unterliegen.

Zu beachten sind weiterhin die Anforderungen des ArbEG.

Geheimhaltung statt Patentierung?

Alles, was nicht durch Schutzrechte geschützt ist, darf nachgeahmt werden. Sklavische Nachahmung ist zulässig.

Sind Patentrechte nicht sinnvoll durchsetzbar, bietet die Geheimhaltung eine weitere Schutzmöglichkeit statt Patentierung.

Geheimhaltung ist allerdings nur dann ein wirksames Mittel, wenn:

- die im fertigen Produkt umgesetzte „Idee“ (Technologie) nicht erkennbar bzw. analysierbar ist oder
- ein Patent nicht sinnvoll durchsetzbar wäre, z.B. weil
 - Patentverletzung schwer nachweisbar ist
 - umfangreicher Stand der Technik existiert und damit die Chancen auf eine Patenterteilung gering sind

Risiken:

- Bei Geheimhaltung erhält die Öffentlichkeit zwar keine Kenntnis von dem Know-how, durch einen Arbeitsplatzwechsel eines Mitarbeiters kann aber die Geheimhaltung verloren gehen.
- Der Wettbewerber hat eine Parallelentwicklung gemacht und meldet auf dieselbe Erfindung ein Patent an. Sie würden also durch den Verzicht auf die Anmeldung die Chance auf ein Monopol vergeben.
- Der Wettbewerb erkennt bzw. analysiert die im fertigen Produkt umgesetzte „Idee“ (Technologie).

Fragen Sie sich:



Auf welchen Märkten (in welchen Ländern) ist das Patent sinnvoll?

- Schutz nur auf Hauptabsatzmärkten?
- An Produktionsstandorten der Wettbewerber?
- Stehen die Patentgebühren überall in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag?
- Ist es profitabler Lizenzen zu vergeben? Wo? Wem?
- Sind Patentverletzungen nachweisbar? Soll ihnen nachgegangen werden? - Kosten
- Entspricht der Lebenszyklus des Produktes der Patentdauer?
- Ist das Patent in anderer Weise für das Unternehmen wichtig?
- Muss das Patent unbedingt im Unternehmen bleiben?
- Lizenzierung möglich?
- Kann das Patent zusammen mit dem Produkt / Verfahren verkauft werden?
- Strategisches Instrument?
- Wer entscheidet darüber, ob das Patent auch weiterhin wertvoll ist und aufrechterhalten werden soll?

Notieren Sie Informationen zu Patentanmeldungen

- Name des Erfinders
- Name der Erfindung
- Anmeldedatum
- Patentklassen
- Länder, in denen das Patent angemeldet werden soll *
- Zusammenfassung
- Wann sind Gebühren zu zahlen und weitere Schritte (Recherche, Prüfung usw.) einzuleiten?

* Um die Kosten, die bei Patentanmeldungen in mehreren Ländern entstehen, besser kalkulieren zu können, bietet das Patent- und Markenzentrum ein Beratungsgespräch zur Diskussion relevanter Zielländer und alternativer Anmeldewege an. Dafür nutzen wir das Tool **PatScenario**, das Kosten für bis zu 60 Länder und die drei möglichen Anmeldewege (siehe S. 64) gegenüberstellt. Ein im Ergebnis des Beratungsgesprächs erstellter schriftlicher Bericht hilft, die Entscheidung im Unternehmen sorgfältig zu überlegen.

Soll die Anmeldung fortgeführt werden?

- PCT
- EP
- Welche Länder sollen benannt werden?

Patent erteilt?

- Wann?
- Wo?

Hindernisse für die Patenterteilung

- Neuheit
- Erfindungshöhe

Einsprüche

- Wer?
- Wann?
- Wo?
- Ergebnis

Aktionen bei Verletzungen, Aufhebungen oder anderen Streitigkeiten

- Ja / Nein?
- Wer?
- Wo?
- Ergebnis

Produktpiraterie

Ziel der Produktpiraten ist es, Produkte herzustellen, die einer Original-Ware zum Verwechseln ähnlich sind – ohne Respekt vor dem Geistigen Eigentum anderer. Unternehmen die in Forschung & Entwicklung investieren, schützen deshalb ihre Entwicklungen und Innovationen durch Patente, Marken und Designs.

Immer wieder kursieren Zahlen, Daten und Fakten über Produktpiraterie. Laut APM, dem Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie beläuft sich allein in Deutschland der Schaden für Staat und Wirtschaft auf jährlich ca. 50 Milliarden Euro.

Betroffene Unternehmen sehen sich neben Umsatzverlusten auch mit einem enormen Imageschaden konfrontiert. Verbraucher werden finanziell geschädigt durch Fehlinvestitionen in Plagiate mit niedriger Produktqualität oder setzen sich bei der Verwendung von Plagiaten Unfall- und Gesundheitsgefahren aus.

Der VDMA hat im Jahr 2014 unter seinen Mitgliedern eine Studie zum Thema Produktpiraterie (unzulässiger Nachbau unter Verletzung von Schutzrechten) durchgeführt. Danach sind 71 % der Unternehmen von Produkt- oder Markenpiraterie betroffen, der geschätzte Schaden für die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer beträgt 7,9 Milliarden € jährlich.

Es gibt natürlich keine Musterlösung, um Produktpiraterie zu verhindern. Jedoch sollte jedes Unternehmen vorbeugen, detektieren und reagieren!

Vorbeugen, z.B. indem Schutzrechte konsequent angemeldet und auch durchgesetzt werden. Vorbeugen aber auch dadurch, dass „Technischer Produktschutz“ nicht außer Acht gelassen wird. Als mögliche Methoden eines präventiven Nachahmungsschutzes können zum Beispiel die Black-Box-Bauweise, De-Standardisierung oder die Produktindividualisierungen eingesetzt werden. Außerdem wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von Kennzeichnungs- und Authentifizierungstechnologien entwickelt.

Detektieren, z.B. indem zur Aufdeckung von Fälschungen systematisch Marktbeobachtungen, Internetbeobachtungen und Testkäufe durchgeführt werden. Unternehmen sollten den Ursprung der Plagiate ermitteln und recherchieren.

Reagieren, z.B. indem Schutzrechte konsequent durchgesetzt werden. Rechteinhaber haben diverse zivilrechtliche Ansprüche gegen den Verletzer, insb. das Recht auf Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung, Rückruf, Auskunft, Vorlage von Urkunden / Besichtigung einer Sache und Urteilsbekanntmachung.

Mittels der Schutzrechte kann man die Herstellung und den Verkauf der Plagiate mit Rechtsverfolgung ahnden und zur Abwehr von Fälschungen an den Grenzen einen sogenannten Grenzbeschlagnahmeantrag stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.markenpiraterie-apm.de/index.php>

Beachten Sie:



- Melden Sie Ihre Erfindung so früh wie möglich zum Patent an, um Ihren Wettbewerbern zuvor zu kommen. Beachten Sie aber, dass die Erfindung detailliert beschrieben werden muss und Sie später Ihrer Anmeldung nichts hinzufügen können.
- Melden Sie Ihre Erfindung innerhalb des Prioritätsjahres im Ausland an, dort wo es für Ihr Unternehmen sinnvoll ist (potenzielle Auslandsmärkte).
- Führen Sie regelmäßig Recherchen und Analysen durch, um Ihre Wettbewerber zu überwachen und um möglichen Patentverletzungen der eigenen Entwicklungen vorzubeugen.
- Ziehen Sie die Lizenzierung fremder Schutzrechte in Erwägung oder entwickeln Sie Umgehungslösungen.
- Nutzen Sie das Einspruchsverfahren und die Nichtigkeitsklage, um störende Schutzrechte anderer anzufechten.
- Setzen Sie Ihre eigenen Schutzrechte durch (Berechtigungsanfrage, Abmahnung, Verletzungsprozess)!

In einer vom EPA im Jahr 2007 durchgeführten Studie gaben die befragten KMU die folgenden Empfehlungen:

1. **Entwickeln Sie eine Patentstrategie:** Legen Sie Ihre Ziele fest und ermitteln Sie, wie viel Patentschutz Sie in jeder Phase brauchen.
2. **Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch:** Beauftragen Sie einen Patentanwalt, wenn Sie die erforderlichen Kompetenzen nicht im Unternehmen haben.
3. **Wählen Sie den richtigen Patentanwalt:** Er/sie sollte über gute Kenntnisse in Ihrem Fachgebiet verfügen und angesichts Ihrer begrenzten Ressourcen faire und effiziente Beratung bieten.
4. **Unterschätzen Sie die Kosten nicht:** Anwaltshonorare, Übersetzungskosten, Verlängerungs- und andere Gebühren summieren sich.
5. **Bestehen Sie auf Informationen:** Fordern Sie von Ihrem Anwalt eine klare Übersicht des Anmeldeverfahrens, der Wartezeiten und der mit einer Patentanmeldung verbundenen Kosten.
6. **Richten Sie Ihre Anmeldestrategie an den Bedürfnissen Ihres Geschäfts aus:** Patentieren Sie nicht alles und überall. Gehen Sie selektiv vor und bestimmen Sie, welche Ideen und Märkte schützenswert sind.
7. **Betrachten Sie das Lizenzieren Ihrer Erfindung nicht als Scheitern:** Es kann eine lukrative Alternative oder Ergänzung zur Eigenproduktion Ihrer Erfindung sein.
8. **Überprüfen Sie kontinuierlich Ihr Patentportfolio:** Nehmen Sie Patente heraus, die keine Geschäftsaussichten für die Eigenverwertung oder Lizenzierung bieten.
9. **Beginnen Sie mit der Beobachtung des Technologie- und Wettbewerbsumfelds:** Nutzen Sie kostenlose Patentinformationen und andere Quellen (z.B. wissenschaftliche Veröffentlichungen, Fachzeitschriften), um selbst neue Anregungen zu erhalten und potenzielle Patentverletzer baldmöglichst zu identifizieren.
10. **Verfolgen Sie eine proaktive Kommunikationsstrategie:** Indem Sie kommunizieren, dass Ihr geistiges Eigentum geschützt ist, reduzieren Sie auf kostengünstige Weise das Verletzungsrisiko.
11. **Bleiben Sie mit Ihrem Lizenznehmer in Kontakt:** Regelmäßiger Kontakt und Meetings versorgen Sie mit Informationen über die Aktivitäten Ihres Lizenznehmers und beugen so Patentverletzungen vor.
12. **Seien Sie sich Ihrer Sache wirklich sicher:** Falls Sie vorhaben, sich gegen eine Patentverletzung zur Wehr zu setzen, stellen Sie absolut sicher, dass Sie im Recht sind, sonst kann ein Prozess Ihr Unternehmen sehr schnell vom Markt verschwinden lassen.

Schutzrechte durchsetzen

In der Patentstrategie werden bereits die Aktionen bei Verletzungen oder anderen Patent-Streitigkeiten und die Höhe der Kosten, die für die Durchsetzung eingesetzt werden sollen, festgelegt.

Um Produkte vor Nachahmern zu sichern, sollte versucht werden, durch eine Kombination von Patent-, Marken- und Designrechten umfassenden Schutz zu erlangen.

Das beste Schutzrecht bringt nichts, wenn es letztendlich nicht verteidigt wird, deshalb sollte eine Durchsetzungsstrategie für die Schutzrechte festgelegt werden.

Sie stellen fest, dass andere Ihr Patent verletzen?

Prüfen Sie, ob es sich um eine

- unveröffentlichte Patentanmeldung handelt, dann haben Sie gegenüber Dritten keine Rechte
- veröffentlichte Patentanmeldung handelt, dann kann bei Erteilung eine angemessene Entschädigung verlangt werden.

Erst ein erteiltes Patent gewährt umfassende Rechte.

Bei Patentverletzung sollten Sie:

- Beweise sichern
 - Produkt kaufen, Beleg aufbewahren
 - Werbung
 - Prospekte, Fotos
- Fristen beachten
 - Wann hatten Sie erste Kenntnis von der Verletzung?
 - Besteht Eilbedürftigkeit, z.B. wegen Messe oder kurzer Verkaufsaktionen?
- Vorhandene Fakten und Beweise prüfen
 - Ist das Schutzrecht rechtsbeständig?
 - Haben Sie die potenzielle Verletzung dokumentiert (Fotos, Prospekte, Muster)? Sind Muster gekauft oder beschafft worden?
 - Ist der Hersteller/Lieferant bekannt? Bestehen geschäftliche Kontakte zum potenziellen Verletzer?

Das weitere Vorgehen mit einem Anwalt besprechen!

Patentanwälte finden Sie unter <http://www.patentanwaltsskammer.de> → Patentanwaltssuche

Wege zur Durchsetzung der Rechte:

- Berechtigungsanfrage
 - Den vermeintlichen Patentverletzer fragen, warum er glaubt, dass er zur Nutzung des Patentes berechtigt ist. Eventuell kann die Gegenseite ja ein Vorbenutzungsrecht nachweisen. Möglicherweise kann man sich mit der Gegenseite vertraglich einigen. Nachträglich können keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.
- Abmahnung
 - Der Patentverletzer wird auf die unberechtigte Nutzung des Patentes hingewiesen. Sie können Unterlassung oder zukünftige Lizenzzahlung sowie Schadensersatz für die Vergangenheit verlangen. Geht die Gegenseite nicht darauf ein, kann man klagen.
- Zollbeschlagnahme
 - Mehr unter:
<http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Beschaenkungen/Gewerblicher-Rechtsschutz/Information-ZGR-online/information-zgr-online.html>

Führen diese Wege nicht zum Ziel, können Sie einen Patentverletzungsprozess vor den Patentstreitkammern der Landgerichte (Hauptsacheklage) anstreben und dabei folgende Ansprüche geltend machen:

- Unterlassungsanspruch
- Beseitigungsanspruch
- Vermögensrechtliche Ansprüche
- Auskunft, Besichtigungsverfügung

Außerdem können Sie vor Gericht einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung stellen, die in der Regel ohne Anhörung der Gegenseite erlassen wird. Es sei denn, die Gegenseite hat vorbeugend eine Schutzschrift hinterlegt.

Im Patentverletzungsprozess wird geprüft, ob die Gegenseite das Patent in der erteilten Form verletzt, d.h., der Verletzungsrichter ist an die Formulierung der Patentansprüche in dem erteilten Patent gebunden. Das patentverletzende Produkt/Verfahren wird also mit dem Patentanspruch verglichen und nicht mit dem eigenen Produkt des Patentinhabers. Der Vergleich erfolgt durch eine Merkmalsanalyse. Es wird für jedes Merkmal der Patentansprüche geprüft, ob das patentverletzende Produkt/Verfahren:

- identisch verletzt
- in abgewandelter Form verletzt
 - Äquivalent= technisch gleichwirkend und für den Fachmann naheliegend
 - Ist das abgewandelte Merkmal ein Äquivalent des Merkmals, dann liegt das patentverletzende Produkt/Verfahren im Schutzbereich
- ein Merkmal weggelassen wird
 - Ist das weggelassene Merkmal unwesentlich und überflüssig, dann liegt das patentverletzende Produkt/Verfahren im Schutzbereich
 - Ist das weggelassene Merkmal für den technischen Erfolg erforderlich, dann liegt das patentverletzende Produkt/Verfahren nicht im Schutzbereich

Um den Patentverletzungsprozess zu führen, muss ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden. Die Kosten trägt der Unterlegene.

Was tun, wenn Ihnen vorgeworfen wird, dass Sie ein Patent verletzen?

Haben Sie eine Abmahnung erhalten, dann sollten Sie einen Anwalt konsultieren und:

- Fristen beachten, eventuell Fristverlängerung beantragen
- Prüfen, ob wirklich eine Patentverletzung vorliegt
- Prüfen, ob das Patent rechtsbeständig ist
- Prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, die Verletzung zu vermeiden
- Rückstellungen bilden

Zusätzliche Recherchen und Auswertungen sind oft sehr nützlich

- Prüfen Sie, ob Sie eventuell die Erfindung selbst bereits vor der Priorität benutzt haben (Besitzen Sie ein Vorbenutzungsrecht)?
- Prüfen Sie, ob Ihnen die Erfindung entwendet wurde?
- Prüfen Sie ausführlich den Stand der Technik, eventuell finden Sie Material, um das Schutzrecht zu vernichten:
 - Patentanmeldungen
 - Vorträge, Zeitungsartikel, Literatur
 - Benutzung durch Patentinhaber

Stellt sich heraus, dass das Patent nicht rechtsbeständig, also erloschen ist oder keine Verletzung vorliegt, dann:

- Erwiderungsschreiben mit Zurückweisung der Ansprüche
- Schutzschrift hinterlegen

Stellt sich heraus, dass das Patent rechtsbeständig und eine Patentverletzung wahrscheinlich ist, dann:

- Eventuell versuchen, sich mit der Gegenseite zu einigen
- Eventuell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben
- Abmahnkosten und Schadensersatz, Lizenzgebühren zahlen
- Produkt vom Markt nehmen
- Eventuell eine Schutzschrift hinterlegen, um eine einstweilige Verfügung abzuwehren
- Prüfen, ob eine Nichtigkeitsklage Erfolgsaussichten hat

Schätzen Sie die Risiken ein:

- Besteht durch die Patentverletzung ein existenzielles Risiko für Sie?
- Wie hoch ist das Risiko, dass ein Patentverletzungsprozess geführt wird? Wie hoch werden die Prozesskosten geschätzt?
- Wie hoch ist das Risiko, dass Ihr Ruf geschädigt wird?

Legen Sie Ihr Ziel fest:

Wollen Sie:

- das Produkt weiterhin im Markt halten
- Zeit gewinnen
- Patent vernichten
- Kosten minimieren

Was kann die Gegenseite tun?

- Unterlassung beantragen (§ 139 Abs. 1 PatG)
 - Schadensersatz fordern, z.B. „fiktive Lizenzgebühren“, entgangener Gewinn und Anwalts-/Gerichtskosten (§ 139 Abs. 2 PatG)
 - Auskunft und Rechnungslegung einschließlich Drittauskunft und Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen verlangen (§ 140 b Abs. 2 und § 140 d PatG)
 - heißt: Offenlegung aller Kunden- und Lieferantendaten!
 - Vernichtung patentverletzender Produkte verlangen (§ 140 a PatG)
 - Rückruf oder Entfernen patentverletzender Produkte aus den Vertriebswegen verlangen (§ 140 a Abs. 3 PatG)
 - Besichtigung verlangen (§ 140 c PatG)
 - Veröffentlichung des Urteils verlangen, z.B. Urteilsbekanntmachung in einer Tageszeitung (§ 140 e PatG)
 - Verletzungsansprüche auch gegenüber den Abnehmern geltend machen
 - Grenzbeschlagnahme einleiten (§ 142 a PatG)
 - Bei Vorsatz eventuell Strafanzeige stellen
- oder
- Lizenzvereinbarung oder Handelsbeziehungen anbieten
 - Aufbrauchsfrist für die patentverletzenden Produkte und Umstellungsfrist gewähren
 - pauschalen Schadensersatz akzeptieren oder auf Schadensersatz verzichten
 - auf gerichtliche Schritte verzichten

Kostenrisiko bei Patentverletzung (Prozess- und Anwaltskosten in Deutschland):

Bitte beachten Sie, dass dies nur Richtwerte sind, im Einzelfall können weitaus höhere Kosten entstehen!

Beispiel 1:

<u>Streitwert</u>	250.000 €
1. Instanz:	28.000 €
2. Instanz:	32.000 €
gesamt:	60.000 €

Beispiel 2:

<u>Streitwert</u>	1.000.000 €
1. Instanz:	64.000 €
2. Instanz:	70.000 €
gesamt:	134.000 €

Stellen Sie fest, dass jemand ein Patent erteilt bekommen hat:

- das nicht patentfähig ist
- das unvollständig offenbart wurde und darum nicht ausführbar ist
- dass eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstandes vorliegt
- dass eine widerrechtliche Entnahme geltend gemacht werden kann

Dann können Sie Einspruch einlegen oder - falls mehr als 9 Monate nach der Veröffentlichung vergangen sind - eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht anstreben (siehe die Ausführungen zum Einspruch und zur Nichtigkeitsklage in diesem Leitfaden).



Bitte beachten Sie:

Unwissenheit schützt nicht vor rechtlichen Konsequenzen! Führen Sie daher, bevor Sie mit einem neuen Produkt auf den Markt kommen, umfassende Recherchen und Analysen durch, um nicht das Risiko einer Patentverletzung einzugehen.

Gleiches gilt für die Nutzung von Marken und Designs.

Werden Ihre eigenen Schutzrechte verletzt, dann können Sie durch eine Berechtigungsanfrage und eine Abmahnung den vermeintlichen Patentverletzer auf Ihre Rechte hinweisen und, falls dies nicht zielführend ist, einen Patentverletzungsprozess anstreben. Schätzen Sie die Risiken ab und beachten Sie, dass die Kosten für den Patentverletzungsprozess der Unterlegene zahlt.

Bewertung von Patenten

Die Bewertung der eigenen Schutzrechte ist für viele Unternehmen eine Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Es ist nicht einfach, einfache und zuverlässige Hilfsmittel zu finden, um diese Bewertung vornehmen zu können.

Die Bewertung eigener Schutzrechte eröffnet jedoch die Möglichkeit, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu veranschaulichen und zukünftige Strategien zu entwickeln. Insbesondere für die Frage, ob Schutzrechte nur intern genutzt werden oder ob Lizenzen vergeben werden sollen, ist die Bewertung unerlässlich.

Die Bewertung von Technologien ist immer nur eine Momentaufnahme, da diese eine von vielen Einflüssen abhängige Größe ist. Eine Technologiebewertung muss immer zeitnah erfolgen.

Im "Harvard Business Manager" 1/99 findet sich zu diesem Thema ein interessanter Artikel von Dr. Stephan D. Hofinger:

- Werden Patente von unserem Unternehmen in ausreichendem Umfang als Waffe im Wettbewerb genutzt?
- Sollten bei der Budgeterstellung im Bereich F&E mehr Mittel für den Patentschutz vorgesehen werden?
- Ist es gerechtfertigt, die Patente breit - also auf die gesamte Produktpalette des Unternehmens - zu streuen, oder sollte eine Konzentration auf bestimmte ausgewählte Produkte erfolgen?
- Weisen jene Produkte, für die sich eine aktive Patentpolitik als Wettbewerbsinstrument in besonderem Maße eignet, gemeinsame Merkmale auf, und wenn ja, welche?

Hierzu wird der unternehmensinterne und markt- bzw. technologiedefinierte Patentwert ermittelt und in einem Portfolio dargestellt.

Unternehmensinterner Patentwert:

1. Anteil des Produktes am Gesamtumsatz
2. Qualität der Erfindungen
3. Umgehungslösungen (freie oder fremdgeschützt)
4. Rechtsstand des Schutzrechtes
5. Weitere Kriterien...

Markt- bzw. technologiedefinierter Patentwert

1. Marktsituation – Marktgröße, Marktzugang, Wettbewerber usw.
2. Patentaktivitäten der Wettbewerber
3. Wettbewerbsinstrumente außer Patente: Preispolitik, Werbung, Service, Zeitvorsprung
4. Weitere Kriterien...

Aus beiden Werten ergibt sich das aussagekräftige Ist-Portfolio eines Unternehmens.

Fazit: In die Bewertung eines Patents sollten verschiedene Kriterien einbezogen werden:

- Wirtschafts-Kriterien
- Technologie-Kriterien
- Schutzrecht-Kriterien

Einfluss auf die Bewertung haben aber auch bestehende Patentverletzungen bzw. Strategien der Verfolgung solcher Verletzungen sowie Produkthaftpflichten und Vorkehrungen, um solche zu verhindern.

Mit Patentportfolios lassen sich die eigenen Stärken und Schwächen des Unternehmens gegenüber dem Wettbewerb abbilden und können ein weiteres Kriterium bei der Bewertung von Patenten darstellen.

Für die Bewertung von Patenten sind folgende Methoden bekannt:

- Kostenwertmethode
- Ertragswertmethode
- Marktwertmethode
- Mischformen, die Elemente der oben genannten Methoden enthalten
- Lizenzanalogiemethode

Dem Dänischen Patentamt ist es gelungen, für kleine und mittelständische Unternehmen ein praktikables Bewertungstool - IPscore® - zu entwickeln.

Mit dieser Software, die zwischenzeitlich vom Europäischen Patentamt übernommen und weiterentwickelt worden war, kann ein Patent bewertet und dessen strategische Bedeutung für das Unternehmen ermittelt werden.

Eingetragenes Design

Ein Design ist die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon. Die Erscheinungsform kann sich aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses und seiner Verzierung ergeben. Auch Typographische Schriftzeichen können geschützt werden.

Voraussetzung für die Erlangung eines Designs:

Neuheit

- wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster offenbart worden ist, d.h., wenn den Fachkreisen die Gestaltung weder bekannt ist noch bekannt sein konnte

Eigenart

- liegt vor, wenn sich der Gesamteindruck, den das Muster beim informierten Benutzer hervorruft, vom Gesamteindruck eines anderen Musters unterscheidet

Deutsches eingetragenes Design

- Laufzeit: 25 Jahre ab Anmeldung (verlängerbar immer nach jeweils 5 Jahren)
- 12-monatige Neuheitsschonfrist
Muster werden auch dann als neu angesehen, wenn sie innerhalb eines Jahres, nachdem sie der Öffentlichkeit gezeigt wurden, angemeldet werden, d.h., bei der Beurteilung der Neuheit bleiben **eigene** Offenbarungen innerhalb von 12 Monaten vor dem Anmeldetag unberücksichtigt.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird eine Fotografie oder eine Zeichnung mit zugehörigem Antrag eingereicht. Allein das, was auf den eingereichten Bildern oder Zeichnungen deutlich zu sehen ist, wird geschützt. Die Formulare des Patentamtes müssen verwendet werden. Bei der Eintragung werden nur Formalvorschriften geprüft. Nicht geprüft wird, ob das Muster die geforderten Voraussetzungen wie Neuheit und Eigenart tatsächlich besitzt. Der Inhaber eines Designs besitzt das ausschließliche Recht zur Nachbildung und Verbreitung seines Musters, er kann Lizenzen vergeben.

Da das Design ein ungeprüftes Schutzrecht ist, wird erst im Streitfall geklärt, ob die Schutzvoraussetzungen tatsächlich vorliegen. Der Gegner muss beweisen, dass dies nicht der Fall ist. Im Streitfall entscheiden ordentliche Gerichte oder man leitet beim DPMA ein Design-Nichtigkeitsverfahren ein.

Design – Nichtigkeitsverfahren

Absolute Nichtigkeitsgründe (Feststellung der Nichtigkeit)

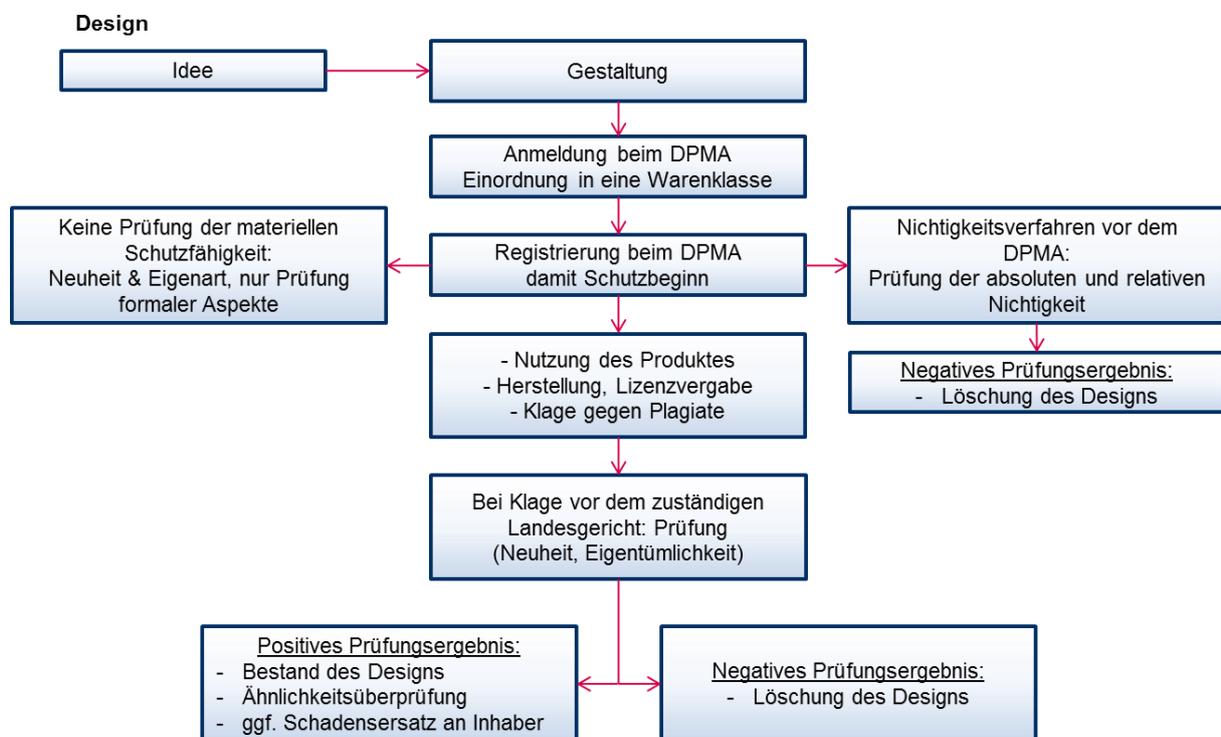
- Fehlende Designfähigkeit
- Fehlende Neuheit/Eigenart
- Ausschluss vom Designschutz

Relative Nichtigkeitsgründe (Erklärung der Nichtigkeit)

- Unerlaubte Benutzung eines durch das Urheberrecht geschützten Werkes
- Kollision mit prioritätsälterem eingetragenen Design
- Verwendung eines prioritätsälteren Zeichens mit Unterscheidungskraft

Bei Designs beträgt die Prioritätsfrist 6 Monate ab dem Anmeldetag der ersten Anmeldung. Die Inanspruchnahme der Priorität bedeutet, dass sowohl Designanmeldungen in dem betreffenden anderen Land, die zwischen der ersten Anmeldung in Deutschland und der dortigen späteren Anmeldung durch andere gemacht wurden, als auch Veröffentlichungen des Musters in diesem Zeitraum, sei es durch den Anmelder selbst oder durch andere, für das Schutzrecht unschädlich sind.

Der Anmelder des Designs gewinnt damit eine Überlegungsfrist von 6 Monaten ab der ersten Anmeldung, innerhalb derer er entscheiden kann, ob weitere Anmeldungen im Ausland vorgenommen werden sollen. Innerhalb dieses Überlegungszeitraums kann das Design ohne Einschränkungen benutzt, d.h. beispielsweise veröffentlicht, beworben und verkauft werden.



EU-Gemeinschaftsdesign

- wird beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angemeldet und registriert
- gilt für alle EU-Mitgliedstaaten



Kurzfristiges, nicht eingetragenes Design

- für Erzeugnisse mit kurzer Lebensdauer
- verleiht das Recht, Nachahmungen zu verhindern
- Schutzdauer: 3 Jahre ab dem Tag, an dem das Muster der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht wurde

Langfristiges, eingetragenes Design

- Eintragung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
- gilt 5 Jahre und kann bis zu 25 Jahren verlängert werden

Schutzvoraussetzungen für beide Varianten:

- neu
- eigenartig

Internationales Design

- auf der Grundlage des **Haager Musterabkommens**
- eine gemeinsame Anmeldung für viele Länder (zzt. 74), auch über Europa hinaus
- formale Vorschriften, die bei getrennten Anmeldungen in den jeweiligen Ländern zu beachten wären, entfallen
- die Schutzvoraussetzungen und max. Schutzdauer richten sich nach dem nationalen Recht des jeweiligen Vertragsstaats



Schutzvoraussetzungen sind Neuheit und Eigenart des Designs.

Die Anmeldung muss bei der WIPO in Genf eingereicht werden (inklusive der Zahlung der Amtsgebühren). Dort erfolgen eine Formalprüfung und die Veröffentlichung des Designs.

Für eine Anmeldung nach dem Haager Musterabkommen kann die Priorität einer ersten Anmeldung in Deutschland (Frist: innerhalb von 6 Monaten ab dem Anmeldetag) in Anspruch genommen werden. Innerhalb dieses Zeitraums kann das Design ohne Einschränkungen benutzt, d.h. beispielsweise veröffentlicht, beworben und verkauft werden.

Die Inanspruchnahme der Priorität hat zur Folge, dass sowohl Designanmeldungen in dem betreffenden anderen Land, die zwischen der ersten Anmeldung in Deutschland und der dortigen späteren Anmeldung durch andere gemacht wurden, als auch Veröffentlichungen des Musters in diesem Zeitraum, sei es durch den Anmelder selbst oder durch andere, unschädlich sind.

Allgemeine Infos: <http://www.wipo.int/hague/en/>

Anmeldung: http://www.wipo.int/hague/en/how_to/file/file.html

Gebühren: http://www.wipo.int/hague/en/how_to/file/fees.html

Eigene Design-Recherchen

Für die eigene Recherche nach Designeintragungen in Deutschland steht Ihnen das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Verfügung.

Ermitteln Sie zuerst die relevante Klasse, die Ihrem Design zugeordnet wird und in der auch gleiche oder ähnliche Muster und Modelle auffindbar wären. Für Designs gilt die sogenannte Locarno Klassifikation (siehe <http://www.wipo.int/classifications/en>).

Möbel gehören z.B. in die Klasse 06*; Musikinstrumente in die 17*; Spiele, Spielzeug, Zelte und Sportartikel werden der Klasse 21* zugeordnet – das * steht dabei für weitere Unterklassen.

Da nie genau bekannt ist, wie ein Anmelder seine Erfindung benennt und ob und, wenn ja, mit welchen Begriffen ein Design umfassend beschrieben worden ist oder beschrieben werden kann, ist die Suche mit Begriffen meist unvollständig. Deshalb ist die Recherche in den jeweiligen Klassen unerlässlich, was allerdings u.U. auch bedeutet, dass mehrere Tausend Treffer gesichtet werden müssen.

Auch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und die Weltorganisation für Geistige Eigentum (WIPO) stellen die eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. Internationalen Designanmeldungen im Internet bereit.

Links zu Designdatenbanken im Internet

DPMA:

<https://register.dpma.de>

EUIPO:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/> und

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/databases>

WIPO:

<http://www.wipo.int/hague/en/>

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH führt gern Designrecherchen und Designüberwachungen für Sie durch:

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Marken



Weltmarken wie Mercedes-Benz, CocaCola, Microsoft oder BMW, um nur einige zu nennen, wecken beim Kunden die Vorstellung von einem ganz bestimmten Produkt oder Produkten, von Qualität und Aussehen und regen darüber hinaus zum Kauf, zur Markentreue und zum Wiederholungskauf an. Am Beispiel dieser wenigen Marken wird deutlich, wie wichtig der Markenname für eine erfolgreiche

Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen ist.

Eine Marke, die unverwechselbar und einzigartig sein soll, dient nicht nur dazu, die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen voneinander zu unterscheiden, sondern sie gibt auch Auskunft über Herkunft und Garantie der Produkte und bietet dem Besitzer einen effektiven Schutz gegen Missbrauch der eigenen Kennzeichnung.

Der Kennzeichnung kommt ein unermesslicher Wert zu, der umso größer wird, je geringer die objektiven Unterschiede der einzelnen Waren und Dienstleistungen sind (z.B. bei Waschmitteln, Zahnpasta usw.)

Schutzvoraussetzungen

eine Marke:

- muss Unterscheidungskraft besitzen
- darf nicht beschreibend und
- darf keine täuschenden Angaben enthalten

Marken müssen im Register darstellbar sein:

- zugelassen sind Hörzeichen, Farbgestaltungen, -kombinationen, dreidimensionale Zeichen u.a.
- mit dem Markenmodernisierungsgesetz (siehe auch [DPMA | Hinweis vom 14. Dezember 2018](#)), welches 2019 in Kraft getreten ist, sind darüber hinaus neue Markenformen, wie z.B. Multimediemarken, Bewegungsmarken oder Hologramme, möglich geworden
- Die meisten Marken sind aber Wort- oder Bildmarken oder eine Kombination von beiden.

Deutsche Marke

Voraussetzung für den Schutz einer Marke ist die Vorlage eines entsprechenden Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München. Anmelder können natürliche oder juristische Personen mit der Fähigkeit, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen, sein. Ein Geschäftsbetrieb ist nicht erforderlich.

Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht eingetragen, ebenso wenig wie Zeichen, die sich im Laufe der Jahre zu allgemein und von jedermann benutzbaren Kennzeichen entwickelt haben (z.B. der Totenkopf für Gifte). Dies gilt auch für Staatswappen, Staatsflaggen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen sowie geläufige Wörter der Umgang- und Fachsprache.

Absolute Eintragungshindernisse

Das DPMA prüft auf absolute Eintragungshindernisse:

- mangelnde Unterscheidungskraft
- die Marke besteht lediglich aus einer beschreibenden Angabe, die zugunsten der Mitbewerber frei verfügbar bleiben muss (Freihaltebedürftigkeit)
- die Marke beinhaltet ein Hoheitszeichen, zu dessen Verwendung der Anmelder nicht befugt ist
- die Marke enthält täuschende Angabe(n)
- Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
- sehr bekanntes Zeichen (Zeichen mit "Verkehrsgeltung")

Es dürfen auch keine relativen Schutzhindernisse vorliegen:

- eingetragene Marken mit älterem Zeitrang
- ältere Rechte, z.B. Namensrechte oder andere gewerbliche Schutzrechte (evtl. Design vs. 3D-Marke)

Fehlende Unterscheidungskraft liegt vor, wenn das Zeichen nicht geeignet ist, auf einen besonderen Betrieb (Hersteller, Anbieter) hinzuweisen, z.B. coffee to go, e-security, 24/7.

Freihaltebedürftigkeit liegt vor, wenn das Zeichen auch den Wettbewerbern zur Verfügung stehen muss, damit z.B. auf die Art der Ware/DL und/oder den Herkunftsort hingewiesen werden kann; das Zeichen darf also für die Ware/DL nicht beschreibend sein.

Beschreibende Marken sind Marken, die die Produkte tatsächlich beschreiben, d.h., man kann die Marke „OBST“ nicht für Obst und Gemüse, wohl aber für Schuhe und Lederwaren, anmelden. Weitere Beispiele: „computer service“ für IT-Dienstleistungen oder „Biergarten“ für Freiluftgastronomie

Irreführend ist z. B. das Zeichen „cotton“ für Bekleidung aus Kunststoff-Fasern.

Auch Wortfolgen (Slogans) sind schutzfähig, sofern sie:

- ausreichend unterscheidungskräftig sind
- nicht freihaltebedürftig sind
- keine täuschende(n) Angabe(n) enthalten
- nicht gegen weitere gesetzl. Bestimmungen verstoßen

- Problem: Slogans mangelt es häufig an „Originalität“, d.h., sie sind oft nur reine Werbeaussagen oder allg. Sprachpraxis

Slogans haben aber eine gute Chance auf Eintragung, wenn sie kurz, inhaltlich mehrdeutig und interpretationsbedürftig sind, wie z.B. „Wir machen Ihre Hausaufgaben“ für Immobilien-DL/Hausverwaltung oder „GOOD NIGHT SERVICE Die clevere Bettbeziehung“ für DL einer Wäscherei/Reinigungsservice/Vermietung von Haushaltstextilien. Nicht eingetragen wurde dagegen „Bauen wie die Schlaun“ für Baumaterialien mit der Begründung der fehlenden Unterscheidungskraft und werbemäßigen Anpreisung.

Sollten absolute Eintragungshindernisse teilweise zutreffen, so kann man einen teilweisen Schutz erwirken. Das würde bedeuten, dass der Teil, den das DPMA für nicht schutzwürdig erklärt, einfach nicht beachtet wird und man nur einen Schutz auf den anderen, verbleibenden Teil bekommt. Bei einer Marke, die z.B. aus einer Bild- und Wortmarke besteht und bei der der Wortbestandteil nicht schutzfähig ist, wird nur die Bildmarke geschützt. Die Marke darf aber in der Kombination verwendet werden.

Eine Marke kann durchaus mehrmals für verschiedenen Waren- und Dienstleistungen eingetragen sein:

- z.B. Astra, eingetragen für
 - Bier **Klasse 32**
 - Fahrzeuge **Klasse 12**

- z.B. Bounty, eingetragen für
 - Schokoriegel **Klasse 30**
 - Küchenrollen **Klasse 16**

Siehe hierzu "Klassifikation von Nizza" im Internet unter:

https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/index.html

Die vorherige Anmeldung einer gleichen Marke ist ein relatives Eintragungshindernis, allerdings erst dann, wenn der Inhaber dieser anderen, älteren Marke Widerspruch einlegt. Die Eintragung der Marke hängt nicht davon ab, ob bereits eine vorherige, ältere Anmeldung existiert, d.h. relative Eintragungshindernisse werden vom DPMA nicht geprüft.

Um auf absolute Eintragungshindernisse zu prüfen, recherchiert der Markenprüfer in allen verfügbaren Quellen, um den Bedeutungsgehalt der Marke in engem Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu ermitteln.

Der Prüfer fragt sich:

1. Beschreibt die angemeldete Marke Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen?
2. Ist dies ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar?

Der Prüfer ermittelt:

- den Begriffsgehalt der angemeldeten Marke
- den Sinngehalt in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

Dabei berücksichtigt er die Verkehrsauffassung, die Rechtsprechung und die Fachliteratur.

Nach erfolgreicher Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse erfolgt die Eintragung der Marke und Veröffentlichung der Anmeldung im Markenregister (<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht>).

Widerspruchsverfahren

Innerhalb von 3 Monaten nach der Veröffentlichung einer Marke können Inhaber älterer Marken Widerspruch gegen die neu eingetragene Marke einlegen (relativ einfach und kostengünstig).

Der Widerspruch muss rechtzeitig und in 2-facher Ausfertigung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehen; es müssen Widerspruchsgebühren bezahlt werden.

Widerspruchsgründe:

- gleiche Marke schon vorhanden
- Ähnlichkeiten mit der älteren Marke (Verwechselbarkeit)

Ziel eines Widerspruches ist es meistens, dass die neu angemeldete Marke gelöscht wird. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass diese angegriffene Marke nur teilweise gelöscht wird und ein verbleibender Teil der Marke geschützt bleibt.

Sollte festgestellt werden, dass der neu eingetragenen Marke ältere Rechte entgegenstehen, wird die Eintragung gelöscht. Andernfalls wird der Widerspruch ganz oder teilweise zurückgewiesen.

Über das Widerspruchsverfahren hinaus (bzw. wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist) besteht noch die Möglichkeit, eine Marke im Zuge eines Lösungsverfahrens zu Fall zu bringen.

Es gibt verschiedene Verfahren, die zu einer Löschung einer Marke im Register führen können. Wer erreichen will, dass eine eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt wird, muss sich zuerst fragen, auf welche Gründe er die Löschung der Marke stützen will, damit er dann das zutreffende Verfahren einleiten kann.

Löschungsgründe und Verfahren

1. Der Markeninhaber verzichtet selbst gegenüber dem DPMA auf die Marke.
 - Die Marke wird dann gelöscht (§ 48 Markengesetz).
2. Eine schutzunfähige Marke ist im Register eingetragen worden:
 - z.B. ein für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibender Begriff.

Mit der Begründung, die Marke hätte aus absoluten Gründen nicht ins Register eingetragen werden dürfen, kann man beim DPMA einen Antrag auf Löschung der Marke stellen (§ 54 Markengesetz in Verbindung mit § 50 Markengesetz).

Die Marke kann nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung besteht. Wurde die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 Markengesetz eingetragen und wird der Antrag auf Löschung innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt, kann die Eintragung gelöscht werden.

Von Amts wegen, also ohne Antrag auf Löschung durch einen Dritten, kann das DPMA eine zu Unrecht eingetragene Marke nicht mehr löschen. Damit ist eine Löschung von Amts wegen auch dann ausgeschlossen, wenn die Marke lediglich aus einer rein beschreibenden Angabe besteht.

Ein Lösungsantrag nach § 54 Markengesetz in Verbindung mit § 50 Markengesetz kann nur dann Erfolg haben, wenn die Marke in ihrer Gesamtheit nicht schutzfähig ist.

Beispiel:

Ist für die Ware "Schokolade" eine Marke eingetragen, die das Wort "Schokolade" enthält mit einem zusätzlichen Bildbestandteil, so ist die Marke in ihrer Gesamtheit nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 Markengesetz eingetragen worden. Ein Löschungsantrag hätte darum keinen Erfolg. Die Marke hat allerdings nur einen engen Schutzbereich.

Verfahren:

Wird die Löschung nach §§ 50, 54 Markengesetz beantragt und die Löschungsgebühr bezahlt, so unterrichtet das Amt den Inhaber hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Lösungsverfahren durchgeführt.

3. Einem Markeninhaber wird vorgeworfen, er sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen:

Auch in diesem Fall kann ein gebührenpflichtiger Löschungsantrag beim DPMA gestellt und geltend gemacht werden, dass die Marke wegen Bösgläubigkeit des Anmelders gelöscht werden soll (§ 54 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 Markengesetz).

Verfahren:

Wird die Löschung nach §§ 50, 54 Markengesetz beantragt und die Löschungsgebühr bezahlt, so unterrichtet das Amt den Inhaber hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Lösungsverfahren durchgeführt.

4. Ein Markeninhaber besitzt ein älteres Recht (z.B. Namensrecht), das durch die eingetragene Marke verletzt wird.

In diesem Falle kann er ein Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten beantragen (§ 55 Markengesetz).

Ist die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen, so kann auch beim Deutschen Patent- und Markenamt aus diesem Recht Widerspruch eingelegt werden (§ 42 MarkenG).

5. Eine Marke ist mindestens fünf Jahre lang nicht mehr benutzt worden oder es liegt eine andere Voraussetzung für einen Verfall vor (§ 49 Markengesetz).

In diesem Fall hat man die Wahl zwischen zwei Vorgehensweisen:

- Einen gebührenpflichtigen Antrag auf Löschung wegen Verfalls beim DPMA stellen (§ 49 Markengesetz in Verbindung mit § 53 Markengesetz).
 - Nach Zahlung der Löschungsgebühr unterrichtet das Amt den Inhaber der eingetragenen Marke über den Antrag und fordert ihn auf, dem Amt mitzuteilen, ob er der Löschung widerspricht. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung, teilt das Amt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 Markengesetz geltend zu machen ist.
- Der Antragsteller kann vor den ordentlichen Gerichten eine Klage auf Löschung wegen Verfalls erheben, ohne vorher einen Löschungsantrag gestellt zu haben (§ 55 Markengesetz).

Das DPMA ist für das registerrechtliche Markeneintragungs-, Widerspruchs- und Löschungsverfahren sowie die weitere Pflege des Markenregisters (z.B. Markenumschreibungen, -verlängerungen, -lösungen) zuständig.

Für die Durchsetzung von Ansprüchen bei Markenverletzungen (insbes. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche) sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Der Markeninhaber muss aus einer Markenrechtsverletzung Klage bei dem zuständigen Landgericht erheben (§ 140 Markengesetz).

Laufzeit

Vor Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) im Jahr 2019 endete die Schutzdauer einer eingetragenen Marke 10 Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Mit dem [neuen Gesetz](#) wurde die Laufzeit der Unionsmarke angepasst und endet nach zehn Jahren mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Anmeldung entspricht. Sie kann beliebig oft um jeweils 10 Jahre verlängert werden.

Die Gültigkeit der eingetragenen Marke hängt davon ab, ob diese Marke im Widerspruchs- bzw. Löschungsverfahren steht oder bereits gelöscht wurde sowie davon, ob die Verlängerungsgebühren fristgerecht bezahlt wurden.

Benutzungszwang

Spätestens 5 Jahre nach ihrer Eintragung muss die Marke benutzt werden, sonst kann jeder ihre Löschung beantragen. Wird die Marke nicht benutzt, verliert sie also ihren Sinn und Zweck, der darin besteht, die Waren und Dienstleistungen gegenüber anderen Gewerbetreibenden unterscheidbar zu machen, soll der Schutz der Marke nicht fort dauern.

Für eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke ist es erforderlich, dass sie für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Inland ernsthaft benutzt wird. Wird die Marke nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen benutzt, so wirkt dies auch nur für diesen Teil rechtserhaltend. Außerdem muss die Marke in ihrer eingetragenen Form benutzt werden. Wird die Marke in einer abweichenden Form benutzt, dann darf die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.

Soll die Marke in einer abweichenden Form benutzt werden, sollte mit einem Anwalt abgeklärt werden, ob die Marke nicht zu stark verändert wurde, um den Markenschutz nicht zu verlieren.

Neben den eingetragenen Marken existieren folgende Kennzeichen:

- Marken aufgrund von Benutzung im Verkehr mit Verkehrsgeltung
- als geschäftliche Bezeichnung dienende Unternehmenskennzeichen (Firma, Name)
- Werktitel (Druckwerke, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke und vergleichbare Werke)
- Geographische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Unternehmenskennzeichen versus Marke

Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder eines Unternehmens benutzt werden.

Kollidieren eine gleichlautende Marke und eine Firma, dann ist von entscheidender Bedeutung, wer das ältere Recht, also die Priorität hat (Eintragungszeitpunkt bei der Marke und Ingebrauchnahme des Firmennamens). Der genaue Zeitpunkt, wann der Schutz für ein Kennzeichen entstanden ist, ist also von zentraler Bedeutung. Außerdem muss Verletzungsgefahr vorliegen. In diesem Falle muss der Firmenname markenmäßig benutzt werden, d.h. durch die Verwendung des Firmennamens muss der Eindruck entstehen, dass eine Verbindung zwischen dem Firmennamen und den Waren und Dienstleistungen, die der Markeninhaber vertreibt, besteht. Dieser Eindruck entsteht zum Beispiel, wenn der Firmenname auf den Waren aufgebracht ist oder in der Werbung benutzt wird. Eine reine firmenmäßige Verwendung des Firmennamens stellt keine rechtsverletzende Benutzung dar (BGH, Urteil vom 12.05.2011 – I ZR 20/10 – Schaumstoff Lübke). Eine rein firmenmäßige Verwendung liegt wohl immer dann vor, wenn der Firmenname ausschließlich in Geschäftsbriefen, auf der Homepage, auf Rechnungen, Visitenkarten und auch Prospekten (also immer dann, wenn es eine gesetzliche Pflichtinformation ist, z. B. im HGB, oder im Telemediengesetz sowie nach § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG) verwendet wird und beispielsweise dem Produkt selbst ein ganz anderer Name gegeben wird.

Unternehmenskennzeichen können aber auch als Marke eingetragen werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gemäß Markengesetz erfüllt werden.

Marken und Internetdomains

Internetdomains können, wenn sie kennzeichnend auf Personen oder Unternehmen hinweisen, ebenfalls Schutz genießen (gem. § 5 MarkenG als besondere Geschäftsbezeichnung).

Die Domains müssen dafür aber Verkehrsgeltung erlangt haben (= besonders bekannt sein) und einen Herkunftshinweis auf W/DL eines bestimmten Herstellers/Anbieters geben. Weiterhin müssen sie, um Schutzkraft zu erlangen, im Geschäftsverkehr benutzt werden.

Es dürfen keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen (Begriffe dürfen z.B. nicht glatt beschreibend sein) und sie dürfen nicht mit älteren Rechten (z.B. Marken) kollidieren.

Bestandteile von Internet-Adressen wie "http://", "www.", ".de", ".com" usw. sind typische nicht schutzbegründende Markenelemente, denen der Verkehr keinen markenmäßig kennzeichnenden Charakter beimisst.

Die angemeldete Domain kann nur dann auch als Marke eingetragen werden, wenn die Second-Level-Domain und/oder etwaige Sub-Domains schutzfähig sind. Markenmeldungen wie z.B. "schokolade.de" oder "www.schokokekse.de" sind daher für die Waren Schokolade und Kekse ebenso von der Eintragung ausgeschlossen wie die Worte "Schokolade" und "Schokokekse" selbst (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Marken aufgrund von Benutzung im Verkehr mit Verkehrsgeltung

Eine Marke kann auch durch Benutzung des Zeichens, soweit dieses Verkehrsgeltung beanspruchen kann, erworben werden. Jedes markenfähige Zeichen kann also auch ohne Eintragung beim DPMA Schutz erlangen, wenn es ständig gebraucht wird und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt (muss im Streitfall nachgewiesen werden). Man spricht dann von einer durch Benutzung erworbenen Marke. Diese kann sich im Gegensatz zur eingetragenen Marke, die bundesweit gilt, auf einen räumlich begrenzten Bereich beziehen.

Beispiel:

Eine Bezeichnung für ein Bier könnte nur in Schleswig-Holstein bekannt sein und hier Kraft Verkehrsgeltung Schutz beanspruchen, jedoch nicht für das übrige Bundesgebiet. D.h., ein Hersteller in Bayern könnte dort den Namen für seine Getränke verwenden.

Die durch Benutzung erworbene Marke gilt nur, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder verwendet wird. Wird sie nicht mehr verwendet oder wird der Betrieb eingestellt, geht das Recht wieder verloren.

Im Hinblick auf die Rechtssicherheit ist es empfehlenswert, eine Marke eintragen zu lassen. Sie gibt wegen ihrer bundesweiten Geltung und der durch die Eintragung bestehenden Dokumentation das stärkere Recht. Ob eine Marke durch Benutzung entstanden ist, wird meist erst während eines Prozesses geklärt.

Kollektivmarke

Unter einer Kollektivmarke wird ein Fachverbandszeichen verstanden. Ein Verband kann für seine Mitgliedsunternehmen Markenschutz für gleiche Waren oder gleiche Dienstleistungen erlangen. Inhaber von Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein.

Bei einer Kollektivmarke muss eine Markensatzung (gemäß § 102 Abs.2 MarkenG) beigefügt werden. Eine Markensatzung muss beinhalten:

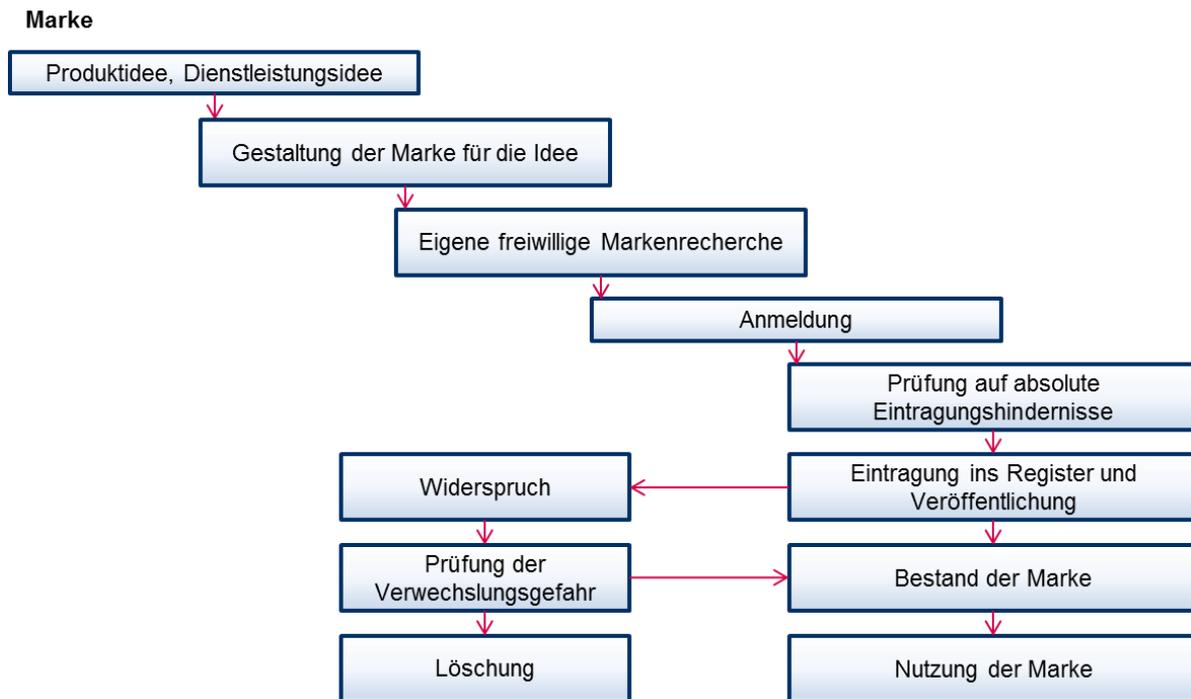
- Name und Sitz des Verbandes
- Zweck und Vertretung des Verbandes
- Voraussetzungen für die Mitgliedschaft
- Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke Berechtigten
- Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarken

Ausländische Priorität

Gilt nur für Anträge, welche als Nachanmeldungen wirken sollen. Wenn eine Erstanmeldung in einem Mitgliedsstaat der PVÜ (nicht in DE) erfolgte, kann innerhalb von 6 Monaten auch in Deutschland angemeldet werden. Für die Neuanschuldung in Deutschland gilt der Tag der Anmeldung in dem PVÜ-Mitgliedstaat; es muss sich aber um die gleiche Marke handeln.

Ausstellungspriorität

Gilt nur für Marken, die innerhalb der letzten 6 Monate auf Ausstellungen oder Messen (welche anerkannt sein müssen) zur Schau gestellt wurden, ohne dass diese vorher als Marke eingetragen worden sind. Die Anmeldung wird dann mit dem 1. Tag der Ausstellung als Anmeldetag berücksichtigt und kann unter Vorlage eines Nachweises geltend gemacht werden.



Bitte beachten Sie:

Im Hinblick auf die Rechtssicherheit ist es empfehlenswert, eine Marke eintragen zu lassen. Sie gibt wegen ihrer bundesweiten Geltung und der durch die Eintragung bestehenden Dokumentation das stärkere Recht. Ob eine Marke durch Benutzung entstanden ist, wird meist erst während eines Streitfalles geklärt.

Eine Marke muss für die Waren/Dienstleistungen, die unter diesem Namen/Logo angeboten werden sollen, **Unterscheidungskraft** besitzen und darf **nicht beschreibend** und **nicht irreführend** sein.

Stellen Sie sich daher folgende Fragen:

- Kommt der Marke abstrakte Unterscheidungskraft zu, d.h. ist sie grundsätzlich geeignet überhaupt auf einen Herkunftsbetrieb hinzuweisen?
- Kommt der Marke konkrete Unterscheidungskraft zu, d.h. ist die Marke grafisch darstellbar und ist die Marke inhaltsbeschreibend für alle oder einen Teil der Waren- und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet werden soll?
- Kommt der Marke ein Freihaltebedürfnis zu, d.h. benötigen auch die Wettbewerber genau dieses Zeichen, um auf ihre Produkte hinzuweisen?
- Gibt es weitere Gründe wie Irreführung, Fachbegriff, Gattungsbezeichnung, Verwendung von Staatswappen usw. die gegen eine Eintragung sprechen könnten?

Hinweise zum Antragsformular

Zur Eintragung einer Marke sollte das vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene Formular verwendet werden, das im Internet unter <https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html> heruntergeladen werden kann. Dabei sollten auch die „[DPMA | Tipps für Ihre Markenmeldung](#)“ beachtet werden.

Seit Juli 2004 müssen die Anmeldungen ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in gruppierter Form enthalten. Dies bedeutet für den Anmelder, dass Waren und Dienstleistungen nach Klassen getrennt und die Klassen numerisch aufsteigend aufgeführt werden müssen. Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen, die ungruppiert eingereicht werden, haben eine erhebliche Verzögerung der Bearbeitung zur Folge und können zur vollständigen Zurückweisung der Anmeldung führen, wenn in der Folge kein gruppiertes Verzeichnis nachgereicht wird. Ausführliche Hinweise zur Gruppierung erhalten Sie unter https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/index.html

Auf einige Aspekte im Antragsformular soll hier noch näher eingegangen werden:

Gebühreuzahlung

Solange die Gebühren für die Markenmeldung nicht oder nicht vollständig entrichtet sind, erfolgt keine Bearbeitung der Anmeldung. Zusätzlich zur Bescheinigung des Empfangs des Antrages auf Eintragung einer Marke erfolgt keine weitere Gebührenbenachrichtigung!

Bei der Zahlung geben Sie bitte an:

- den Verwendungszweck (z.B. Anmeldegebühr) und
- das Aktenzeichen (soweit bereits bekannt, d.h., wenn Empfangsbescheinigung bereits eingegangen ist)

Informationen des DPMA zu Marken im Internet unter:

<https://www.dpma.de/marken/index.html>

Gewerbliche Schutzrechte – also auch Marken – gelten nur dort, wo sie angemeldet sind

- nur in Deutschland
- für alle EU-Mitgliedstaaten (Unionsmarken und -Designs/Geschmacksmuster)
- für andere Staaten, z.B. USA, China, Brasilien (z.B. Internationale Eintragung)

Markenanmelder müssen sich überlegen, wo sie Markenschutz brauchen und dann entscheiden, an welches Amt sie ihren Antrag auf Eintragung einer Marke richten.

Unionsmarke



Die Unionsmarke ist eine für die gesamte EU gültige regionale Marke. Es gibt dabei keine individuelle Benennung von bestimmten Staaten. Sie kann beliebig oft jeweils nach 10 Jahren verlängert werden. Die Schutzvoraussetzungen entsprechen denen der deutschen Marke.

Die Unionsmarke wird beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante beantragt. Das Amt prüft die absoluten Schutzvoraussetzungen.

Unionsmarken bestehen neben nationalen Marken. Falls nur in einem EU-Mitgliedstaat ein älteres Recht besteht (wenn es z.B. in Polen eine gleiche oder ähnliche eingetragene Marke für die gleichen oder ähnliche Waren/DL gibt), gibt es keine rechtskräftige Unionsmarke! Da die Unionsmarken gleichermaßen in jedem EU-Mitgliedstaat gelten, würden nationale und EU-Rechte kollidieren.

Nach Veröffentlichung der Marke kann innerhalb von 3 Monaten Widerspruch eingelegt werden.

Ändern:

Da wir den Leitfaden wegen des fehlerhaften Links – und der Ergänzung um das Einheitspatent – sowieso anfassen müssen, bitte ich dich, gleich folgende Aktualisierungen vorzunehmen:

- EUIPO-Link korrigieren: <https://euipo.europa.eu>
- klarer formulieren: Nach Veröffentlichung der Markenmeldung kann innerhalb von 3 Monaten ...

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

<http://www.euipo.europa.eu>

Internationale Registrierung von Marken



Mit nur einer Markenmeldung kann man Markenschutz in Staaten der ganzen Welt erreichen, soweit diese den Internationalen Markenabkommen (MMA bzw. PMMA) beigetreten sind.

Die World Intellectual Property Organisation (WIPO) nimmt die Anmeldungen entgegen und veröffentlicht die IR-Marken. Als Sprachen sind insb. Französisch, Englisch oder Spanisch zugelassen; Deutsch ist keine WIPO-Amtssprache. Die WIPO gibt eine Mitteilung an die Länder, für die Schutz beantragt wird. Eine Ablehnung durch die nationalen Ämter ist möglich. Eine IR- Markenmeldung ist jedoch nur möglich, wenn die nationale Heimatmarke oder Unionsmarke eingetragen oder zumindest angemeldet ist (abhängig von Anforderung des Ziellandes). D.h., zuerst muss eine Markenmeldung in Deutschland oder beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) erfolgen und dann kann die IR-Marke beantragt werden.

Die IR-Markenmeldung kann ebenfalls beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgen; sie wird von diesem zur WIPO weitergeleitet.

Anmeldeunterlagen und weitere Informationen unter:

<http://dpma.de/marke/formulare/internationalemarkenregistrierung/index.html>

<http://www.wipo.int/madrid/en/>

Eigene Markenrecherchen

Markenrecherchen beantworten Fragen wie:

- Ist die Marke xy bereits angemeldet und wenn ja, wofür?
- Ist die Marke xy angemeldet, eingetragen oder bereits gelöscht?
- Wer hat die Marke xy wann angemeldet?
- Wurde Widerspruch gegen die Marke xy eingelegt? (Markenhistorie)
- Welche Marken hat die Firma/Person xy angemeldet?
- Für welche Länder hat die Firma/Person xy Markenschutz beantragt?

3 Möglichkeiten zum Erwerb von Markenschutz in Deutschland:

- Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München/Jena
 - **DE-Marke**
- Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante
 - **Unionsmarke**
- Anmeldung bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf
 - **IR-Marke**, in der Deutschland als Bestimmungsland oder die EU als Bestimmungsgebiet definiert wird

Darum: Diese 3 Schutzmöglichkeiten bei der Recherche berücksichtigen!

Kostenlose Markendatenbanken

Deutsche Marke

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht>

Unionsmarke

<http://www.euipo.europa.eu> und

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/databases>

Titelschutzanzeiger

<http://www.titelschutzanzeiger.de>

Was tun, wenn die Treffermenge zu groß ist?

Schränken Sie Ihre Suche auf bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen ein:

- "Klassifikation von Nizza" im Internet unter:
https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/index.html
- Eingabe von Begriffen zum Ermitteln der relevanten Klasse(n) der Nizza-Klassifikation in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank eKDB:
<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

- Wiener Klassifikation - Klassifikation der Bildbestandteile von Marken (englisch/deutsch): <https://www.dpma.de/marken/klassifikation/bilder/index.html>
- Ausführliche Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Deutschen Patent- und Markenamtes unter: <https://www.dpma.de/marken/markenrecherche/index.html>

Eine Marke muss für die Waren/Dienstleistungen, die unter diesem Namen/Logo angeboten werden sollen, **Unterscheidungskraft** besitzen und darf **nicht beschreibend** und **nicht irreführend** sein.

Bei der Anmeldung der Marke beim DPMA wird geprüft, ob es formal keine Einwände gegen das Zeichen gibt. Ist dies nicht der Fall, wird die Marke eingetragen und unter <https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/blattdownload/marken> veröffentlicht. Dann kann jeder, der eine gleiche oder ähnliche (!) Marke besitzt, innerhalb von drei Monaten Widerspruch gegen diesen Markennamen einlegen. Nicht geprüft wird, ob es bereits gleiche oder verwechslungsfähige Anmeldungen im Register des DPMA gibt!

Darum empfehlen wir Ihnen nach der Markeneintragung eine regelmäßige Überwachung Ihrer Marke. **Diese Dienstleistung bieten wir neben Markenrecherchen ebenfalls an.**

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH ist ein erfahrener Dienstleister für Markenrecherchen und Markenüberwachungen:

- Wir führen Wort- und Bildmarkenrecherchen durch
- Auf Wunsch recherchieren wir auch:
 - Eintragungen im Zentralhandelsregister (Firmennamen)
 - Titel (Titelschutzanzeiger)
 - Domainregistrierungen (national und international)

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann	Tel. 0431/66 66 6 -833	E-Mail: jann@wtsh.de
Dr. Nils Schedukat	Tel. 0431/66 66 6 -883	E-Mail: schedukat@wtsh.de
Thorsten Rentsch	Tel. 0431/66 66 6 -834	E-Mail: rentsch@wtsh.de

Regeln für die Markenfindung

Eine Marke sollte:

1. die Beziehung zum Unternehmen und Produkt herstellen, d.h., einprägsam und unverwechselbar sein.
2. gut klingen und gut aussprechbar sein.
3. flexibel in der Umsetzung sein, d.h., der Markeninhaber sollte auch mit der Marke „spielen“ können.
4. keine sehr spezifischen Begriffe enthalten, die die Marke zu sehr einschränken würden, wodurch eine Erweiterung des Angebots unter dieser Marke unnötig behindert würde.
5. für das Internet möglichst wenig Punkte, Binde- und Schrägstriche oder Sonderbuchstaben/Sonderzeichen enthalten.
6. auch in einer Fremdsprache positive Assoziationen wecken!



Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie sich bei der Namensfindung Zeit!
- Erstellen Sie eine Liste mit vielen verschiedenen Namen!
- Notieren Sie 2 Botschaften, die Ihre Waren oder Ihren Service widerspiegeln:
 - z.B. für eine Jobbörse: erstklassige Arbeitsangebote
- Notieren Sie nun zu jeder Botschaft alle Assoziationen und Synonyme, die Ihnen einfallen:
 - z.B. zu Arbeitsangeboten: Stelle, Job, Traumjob, Bewerber usw.
 - z.B. zu erstklassig: top, ausgezeichnet usw.
- Kombinieren Sie die Begriffe der beiden Listen
 - z.B. Top-Jobs usw.
- Recherchieren Sie, welche der Namen noch nicht registriert sind!
- Besprechen Sie mit einem Anwalt, ob die Markennamen schutzfähig sind!
- Lassen Sie die Marke bei Patentämtern eintragen!
- Melden Sie die Domain an!

Bewertung von Marken

Die Bewertung der eigenen Schutzrechte ist für viele Unternehmen eine Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Es ist nicht einfach, einfache und zuverlässige Hilfsmittel zu finden, um diese Bewertung vornehmen zu können.

Der Wert einer Marke lässt sich meist nicht genau beziffern. Häufig sollte jedoch der Wert der Marke bekannt sein: Zum Beispiel, wenn man Lizenzverträge über die Nutzung von Marken abschließen möchte. Bei Unternehmensverkäufen beeinflusst der Markenwert den Kaufpreis. Im Falle der Markenpiraterie werden auf Grundlage des Wertes der Marke die Schadensersatzansprüche ermittelt.

Zur Bestimmung des Markenwertes gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze:

So können z.B. Marketing- und Finanzkriterien miteinander verbunden werden. Hier bewertet man die Marke nach Kriterien wie:

- Marktposition
- Marketingunterstützung
- Wahrnehmung der Marke
- Unternehmerischer Ertrag der Marke

Verhaltenswissenschaftliche Modelle beziehen in die Bestimmung des Markenwertes

- Bekanntheitsgrad
- Markensympathie
- Markentreue
- Assoziation zur Marke

und weitere Dinge ein.

Andere Methoden versuchen den Markenwert aus dem Verbraucherverhalten zu erklären. Der aktuelle Markenwert wird evaluiert aus der Analyse der visuellen Eindrücke, die Verbraucher mit der Marke assoziieren. Aus der Analyse des Markenkerns werden Faktoren identifiziert, die den Wert der Marke positiv oder negativ beeinflussen.

Aber auch folgende Kriterien werden gemeinsam zur Bewertung herangezogen:

- **Finanzwert** - Entwicklung, Gewinnsituation, Potenzial
- **Markenschutz** - Portfolio, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, Schutzzumfang national / international, Markenumfeld
- **Markenstärke** - Marktanteil, Markteinfluss, Marketingaktivitäten, Distributionsgrad, Bekanntheitsgrad, Geschlossenheit des Markenauftritts
- **Markenimage** - Akzeptanz, Kompetenz, Influenz, Prägnanz

Sortenschutz

Der Sortenschutz dient der Pflanzenzüchtung und dem züchterischen Fortschritt in Landwirtschaft und Gartenbau. Jeder Züchter oder Entdecker einer neuen Sorte kann beim Bundessortenamt den Sortenschutz auf der Grundlage des Sortenschutzgesetzes (SortG) für Sorten des gesamten Pflanzenreiches beantragen.

Voraussetzungen für den Schutz einer Pflanzensorte:

- neu
- unterscheidbar
- homogen
- beständig

Eine Pflanzensorte ist demnach schutzfähig, wenn sie unterscheidbar, homogen, beständig und neu ist und zudem durch eine eintragbare Sortenbezeichnung gekennzeichnet ist.

Der Sortenschutz berechtigt allein den Sortenschutzinhaber oder seinen Rechtsnachfolger, Vermehrungsmaterial der Sorte (Pflanzen und Pflanzenteile einschließlich Samen) zu gewerblichen Zwecken in den Verkehr zu bringen und hierfür zu erzeugen oder einzuführen. Die Verwendung einer geschützten Sorte für die Züchtung einer neuen Sorte bedarf hingegen nicht der Zustimmung des Sortenschutzinhabers.

Die Dauer des Sortenschutzes beträgt 25 Jahre; bei Hopfen, Kartoffeln, Reben und Baumarten 30 Jahre. Die Entstehung des Rechts erfolgt durch Anmeldung und Erteilung, wobei eine materiell-rechtliche Prüfung durchgeführt wird.

Weitere Informationen zum Sortenschutz sind abrufbar unter:

<http://www.bundessortenamt.de> → Sortenschutz

Halbleiterschutz

Der Halbleiterschutz gewährt Schutz für die geometrische Struktur oder Topographie eines Halbleitererzeugnisses, beispielsweise Mikrochips.

Im Unterschied zum Patent oder Gebrauchsmuster wird ausschließlich die geometrische Gestaltung des Halbleiters, d.h., die dreidimensionalen Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien), geschützt und nicht seine technische Funktion oder sein technologischer Aufbau.

Die Anmeldung erfolgt auf Basis von Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie. Geeignet hierzu sind Zeichnungen oder Fotografien, beispielsweise Layouts oder Masken.

Der Schutz einer Topographie währt zehn Jahre.

Urheberrecht

Das Urheberrecht ist als **Kulturrecht** das eigentumsähnliche Recht des Werkschöpfers an seinem individuellen geistigen Werk, z.B. einem Werk der Literatur, Kunst oder Wissenschaft. Es entsteht mit der Werkschöpfung. Das Urheberrecht bleibt bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bestehen.

- Gefordert ist nur eine subjektive, keine objektive Neuheit.
- Geschützt werden Form und Ausdruck, nicht Ideen oder Grundsätze.
- In Deutschland sind keine Registrierung und keine Prüfung notwendig.

Schutz besteht gegen Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes. Erlaubt ist die freie Benutzung. Das geschützte Werk dient dabei als Anregung für neues Werkschaffen.

Urheberrecht für Computerprogramme

Das Urheberrecht gilt für Computerprogramme, sofern die Programme individuelle Werke im Sinne einer geistigen Schöpfung darstellen. Der Schutz gilt für alle Ausdrucksformen einer Software. Nicht geschützt sind Ideen oder Grundsätze, die dem Computerprogramm zugrunde liegen.

Urheberrechtsschutz für Computerprogramme ist also nur dann möglich, wenn die Computerprogramme individuelle Werke im Sinne einer geistigen Schöpfung darstellen.

Patentschutz für Computerprogramme

Programme als solche gelten nicht als technisch, Patente werden aber nur im Zusammenhang mit einer technischen Lehre erteilt.

Nur wenn die ("computerimplementierte") Erfindung aus dem Bereich der Technik stammt und eine Lehre zum technischen Handeln darstellt, kann ein Computerprogramm patentiert werden.

Erfindung stammt aus dem Bereich der Technik, wenn:

- eine physikalische Eigenschaft einer Einrichtung beeinflusst wird
- ein technischer Effekt bewirkt wird
- eine technische Aufgabe gelöst wird
- die Lösung der Aufgabe technische Überlegungen erfordert



Bitte beachten Sie:

Wird eine Lehre beansprucht, die die Nutzung von Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage zumindest implizit lehrt?

Wenn ja, sind in der Lehre Anweisungen enthalten, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben?

Wenn ja, ist die Lösung des objektiven technischen Problems neu und erfinderisch? Dabei sind nur die Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des Problems beeinflussen.

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)

Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, und technische Verbesserungsvorschläge unterliegen dem ArbEG. Bei den Erfindungen wird unterschieden zwischen:

- Dienstertfindungen (gebundene Erfindungen)
 - Dienstertfindungen sind gemäß der in § 4 Abs. 2 ArbEG geregelten Definition während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen des Arbeitnehmers, die einen Bezug zu der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers aufweisen.
- freien Erfindungen
 - Freie Erfindungen sind sonstige Erfindungen des Arbeitnehmers.

Arbeitnehmer im Sinne des ArbEG ist, wer:

- persönlich abhängig ist vom Arbeitgeber
- weisungsgebunden agiert
- fremdbestimmte Arbeit verrichtet

Pflichten des Arbeitnehmers:

Arbeitnehmer, die eine Dienstertfindung gemacht haben, sind verpflichtet, diese unter Beachtung der in § 5 ArbEG geregelten Anforderungen unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden. Die Meldung muss gesondert (d.h. separat) in Textform gemeldet werden und kenntlich machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich Klarheit verschaffen können über:

- die mögliche Tragweite der Erfindung
- den Nutzen der Erfindung
- die Beteiligung von weiteren Mitarbeitern am Zustandekommen der Erfindung

Der Arbeitgeber hat dann folgende Möglichkeiten:

- Er kann die Erfindung freigeben (§ 8 ArbEG).
- Er kann die Erfindung in Anspruch nehmen. Dann gehen die Rechte an der Dienstertfindung auf den Arbeitgeber über. Der Arbeitnehmer erwirbt einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung gemäß § 9 ArbEG.
- Die Inanspruchnahme der Dienstertfindung gilt gemäß der geänderten Fassung des § 6 Absatz 2 ArbEG als erklärt, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von **vier Monaten** nach der Meldung gegenüber dem Arbeitnehmer in Textform freigibt. Wird die Erfindung innerhalb von vier Monaten freigegeben, kann der Arbeitnehmer beliebig über sie verfügen.

Inanspruchnahme:

- alle Rechte der Erfindung gehen auf den Arbeitgeber über
- Arbeitgeber muss die Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden
- Arbeitgeber muss dem Erfinder entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen eine angemessene Vergütung zahlen
- rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres muss er dem Erfinder mitteilen, in welchen Ländern er keine Auslandsanmeldung beansprucht und ihm die Erfindung für diese Länder freigeben
- Arbeitgeber muss den Erfinder stets über den Verlauf der Anmeldung informieren und kann die Erfindung nur mit Einverständnis des Erfinders aufgeben

Vergütung

Es gibt drei Ermittlungsmethoden für eine angemessene Vergütung:

- Lizenzanalogie, Erfassung des betrieblichen Nutzens, Schätzung
- wichtigste Methode: Lizenzanalogie
= Ermittlung des Lizenzsatzes, den ein freier Erfinder bekommen würde:

Vergütung $V = E * A$

E: Erfindungswert = Lizenzsatz * Bezugsgröße

A: Anteilsfaktor (gemäß Richtlinie, kleiner 1)

also **Vergütung $V = B * L * A$**

B: Bezugsgröße

Die Bezugsgröße ist der Anteil am Umsatz, den die Erfindung tatsächlich betrifft.

L: Lizenzsatz

Lizenzsätze (gemäß Richtlinie) z.B.:

- Elektroindustrie (0,5 bis 5%)
- Maschinen- und Werkzeugindustrie (0,3 bis 10%)
- Chemische Industrie (2 bis 5%)
- Pharmazeutische Industrie (2 bis 10%)
- Automobil- und Zulieferindustrie (0,5 bis 5%)
- Optische Industrie/Kameraindustrie (1,5 bis 3,5%)
- Möbelindustrie (bis zu 5%)
- Papierindustrie (1,4 bis 2%)
- Textil- und Bekleidungsindustrie (0,5 bis 3%)
- Schuhindustrie (1 bis 4%)
- Spielzeugindustrie (1,5 bis 3%)

A: Anteilsfaktor

Ermittlung von Punkten entsprechend der Richtlinie für:

- Aufgabenstellung
- Lösung der Aufgabe
- Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb

Aus der Addition der Punkte ergibt sich laut Tabelle der Anteilsfaktor.

Im Falle von mehreren Erfindern (Miterfinderanteil) berechnet sich die Vergütung

$$V = B * L * A * M$$

Beispiel:

Umsatz der geschützten Erfindung 400.000 € (B=Bezugsgröße)

Branchenüblicher Lizenzsatz (L) = 3 %

Anteilsfaktor 15 % (A)

Erfindungsanteil = 100 % (nur ein Erfinder)

$$V=B*L*A=400.000 \text{ €} * 0,03 * 0,15 = \underline{\underline{1.800 \text{ €}}}$$

Freie Erfindungen

An Erfindungen, die nicht aus dem Obliegenheitsbereich eines Arbeitnehmers stammen oder nicht auf Betriebs-Know-how beruhen, erwirbt der Arbeitgeber kein Aneignungsrecht.

- dennoch muss der Arbeitnehmer auch eine freie Erfindung dem Arbeitgeber unverzüglich in Textform mitteilen
- Mitteilung muss so sein, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist
- bestreitet der Arbeitgeber innerhalb von 3 Monaten nicht, dass es sich um eine freie Erfindung handelt, kann er die Erfindung nicht mehr als Dienstfindung in Anspruch nehmen

Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist.

Dennoch ist es ratsam, eine Meldung der Erfindung vorzunehmen, um evtl. Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers und arbeitsrechtliche Konsequenzen auszuschließen.

Besondere Bestimmungen für wissenschaftliche Hochschulen, Erfindungen von Hochschullehrern und Hochschulassistenten

Für Erfindungen an Hochschulen gilt seit 07.02.2002 der Grundsatz:

- Jede Erfindung, die ein Hochschulbeschäftigter in dienstlicher Eigenschaft gemacht hat, ist vom Erfinder dem Dienstherrn in Textform zu melden (§ 5 ArbEG).
- Eine solche Dienstfindung kann vom Dienstherrn in Anspruch genommen (§§ 6 ff. ArbEG), im eigenen Namen schutzrechtlich gesichert und auf Rechnung der Hochschule verwertet werden.
- Die Inanspruchnahme durch den Dienstherrn soll so bald wie möglich erfolgen, spätestens 4 Monate nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung.
- Der Erfinder hat in einem solchen Fall Anspruch auf Erfindervergütung (§§ 9 ff ArbEG.) in Höhe von 30 % der Brutto-Verwertungseinnahmen (§ 42 Nr. 4 ArbEG).

"Hochschule" ist sowohl die Universität als auch die Fachhochschule. Die mit dem alten Recht verbundene Unsicherheit, ob § 42 ArbEG auch für Fachhochschulen gilt, ist damit beseitigt. Auch nach Inanspruchnahme durch den Dienstherrn behält der Hochschulerfinder ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung seiner Dienstfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.

Sonderregelung bei Publikationen:

Publikationen sind dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel 2 Monate vor Veröffentlichung, anzuzeigen. Dies gibt dem Dienstherrn die Möglichkeit, diese zum Patent anzumelden, falls in der geplanten Veröffentlichung eine Dienstfindung enthalten ist.



Bitte beachten Sie Folgendes zum Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG):

1. Prüfen, ob das Gesetz anwendbar ist
 - nur wer persönlich abhängig und weisungsgebunden ist, unterliegt dem ArbEG (§ 1 ArbEG)
2. Sachlicher Geltungsbereich
 - patent- und gebrauchsmusterfähige Erfindungen
 - Abgrenzung Diensterfindung (Meldepflicht) von freier Erfindung (Mitteilungspflicht - entfällt nur, wenn offensichtlich ist, dass die Erfindung nicht in den Betrieb gehört)
3. Meldepflicht
 - in Textform
4. Eingangsbestätigung
 - unverzüglich, schriftlich
 - inhaltliche Beanstandung innerhalb von 2 Monaten
⇒ Verschiebung der 4-Monatsfrist nur bei begründeter Beanstandung
5. Inanspruchnahme
 - 4-Monatsfrist zur Freigabe der Erfindung in Textform (aber Schriftform empfohlen)
Ohne Freigabe ist die Erfindung in Anspruch genommen worden = Inanspruchnahmefiktion
6. Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung
 - Pflicht zur Anmeldung der Erfindung im Inland (aber auch die Möglichkeit im Ausland anzumelden und für eine Inlandsanmeldung die Priorität in Anspruch zu nehmen)
 - Pflicht zur Schutzrechtsanmeldung ab Zugang der Erfindungsmeldung
 - Pflicht zur Freigabe für Länder, in denen der Arbeitgeber nicht anmelden will
 - Recht zur Anmeldung im Ausland entsteht erst mit Inanspruchnahme
7. Vergütung
 - Anspruch auf Vergütung entsteht bei Inanspruchnahme
8. Vergütungsvereinbarung / -festsetzung
 - Richtlinien sind nicht bindend
 - bei Inanspruchnahme muss die Festsetzung der Vergütung spätestens 3 Monate nach Erteilung des Schutzrechtes erfolgen ⇒ wird die Erfindung verwertet, sollte die Festsetzung vorher erfolgen
 - Fälligkeit der Vergütung bei Benutzungsaufnahme
9. Berechnung (Vergütung = Anteilfaktor * Erfindungswert)
 - Erfindungswert (Erfindungswert = Lizenzsatz * Bezugsgröße)
 - Lizenzanalogie (Was müsste man zahlen, wenn man eine Lizenz nimmt?)
 - Betrieblicher Nutzen (Ertrag, Aufwand) und Kosten
 - Schätzungen
 - Anteilfaktor (= Addition der Punkte aus den Richtlinien 31 bis 34)
 - Stellung der Aufgabe (Aufgabe vom Unternehmen gestellt oder selbst gefunden)
 - Lösung der Aufgabe (mit betrieblichen Mitteln, Labor benutzt)
 - Stellung im Betrieb (Putzfrau oder Chefindingenieur)
10. Auszahlung

Konkurrenz- und Marktanalysen

Konkurrenzanalysen zeigen:

- Ziele und Strategien der Konkurrenten
- Leistungsfähigkeiten der Konkurrenten
- Stärken und Schwächen der Konkurrenten
- Kooperationsmöglichkeiten
 - Gibt es Konkurrenten?
 - Wie viele?
 - Was genau bieten diese an?
 - Was können Sie tun, um gegen die Konkurrenz zu bestehen?

Vorgehensweise:

- Hauptkonkurrenten identifizieren
- Festlegen, welche Informationen über die Konkurrenten benötigt werden
- Informationen sammeln
- Informationen aufbereiten
- Schlussfolgerungen ziehen

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH stellt Ihnen Informationen für Ihre Konkurrenz- bzw. Marktanalyse bereit und gibt Hilfestellung bei der Aufbereitung der Informationen.

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Anhänge

Überblick über verschiedene Schutzrechte in Deutschland

	Patent	Gebrauchs- muster	Marke	Design	Urheber- recht
An- wendungs- bereich	Technische Erfindung	Technische Erfindung	Zeichen für Produkt / Dienst- leistung	Design	Geistige Schöpfung der Kunst, Wiss., Lit.
Laufzeit max.	20 Jahre	10 Jahre	alle 10 Jahre verlänger- bar	25 Jahre	70 Jahre nach Tod des Ur- hebers
Kosten (D): Anmeldung Prüfung	60 (50) € 350 €	40 (30) € keine	300 (290) € keine	70 € keine	keine, da nirgends registriert

Übersicht über Aktenzeichen und Schriftenartencodes(Patent Kind Codes)

Die Ämter verwenden unterschiedliche Aktenzeichenstrukturen. Auch innerhalb der Ämter haben sich im Laufe der Zeit die Strukturen geändert:

- Bsp. DPMA: seit 1877 vier größere Reformen und diverse kleinere für die verschiedenen Schutzrechte
- inzwischen nähern sich die Formate der Ämter etwas an (z.B. Aufnahme des Anmeldejahres in das Aktenzeichen)

1. Aktenzeichen des DPMA

Von 1877 bis 1957 wurde nur Patentschriften publiziert.

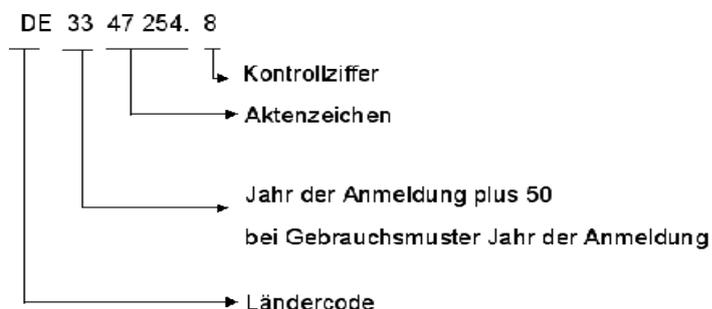
Ab 1957 gab es zusätzlich Auslegeschriften, die vor der Patentschrift veröffentlicht wurden.

Die geprüfte und angenommene Anmeldung, die bis 1981 als Druckschrift herausgegeben wurde, sollte Dritten die Möglichkeit des Einspruchs vor der Patenterteilung geben. Erfolgte innerhalb von 3 Monaten kein Einspruch, wurde die Patentschrift gedruckt.

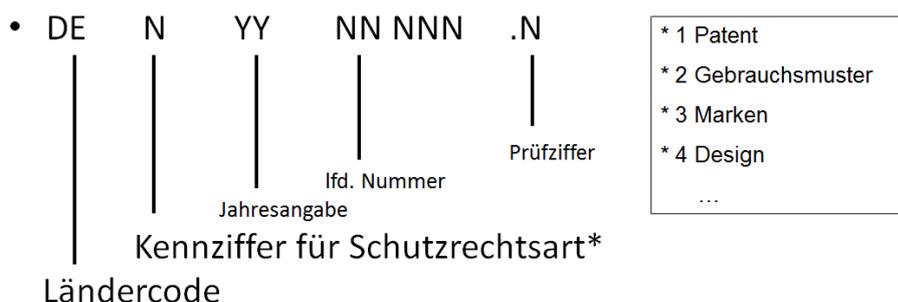
Ab 1968 gab es zusätzlich Offenlegungsschriften. Nach Prüfung des Patentbeschlusses wurde eine Auslegeschrift gedruckt. Erfolgte innerhalb von 3 Monaten kein Einspruch, wurde die Patentschrift gedruckt.

Seit 1981 gibt es nur noch Offenlegungsschriften und nach Patenterteilung eine Patentschrift.

Aktenzeichenaufbau bis 1995:



Aufbau 1995-2004:



= Ländercode + 8 Stellen

DE19512345

Kennziffern für Schutzrechtsart

1 = Patentverfahren

lfd. Nummern innerhalb der Kennziffer 1:

- 00 001 - 74 999
 - Nationale Patentanmeldung und Patent (Schriftartencode A, C)
 - Beispiel: DE 195 00 001 A1
- 75 001 - 79 999
 - Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel
- 80 001 - 99 999
 - PCT-Patentanmeldungen mit nationaler Bestimmung DE (Schriftenartencode T1, C)

2 = Gebrauchsmuster

lfd. Nummern innerhalb der Kennziffer 2

- 00 001 - 74 999
 - Gebrauchsmuster (Gbm)
 - Beispiel: DE295 00 001 U1
- 75 001 - 79 999
 - Topographieanmeldung
- 80 001 - 99 999
 - Gbm aus PCT-Anmeldung mit nationaler Bestimmung DE

3 = Marken

Beispiel: DE395 00 001

4 = Design und Typographien

- 00 001 – 49 999
 - Geschmacksmuster
- 50 001 – 99 999
 - Typographien
- Beispiel: DE496 00 001

5 = EP-Patenterteilung mit Benennung DE in deutscher Sprache

- 00 001 – 99 999
 - Beispiel: DE 589 00 001
 - EP-Patent mit Benennung DE; angemeldet im Jahr 1989 beim Europäischen Patentamt, Veröffentlichungssprache deutsch

6 = EP-Patenterteilungen mit Benennung DE in englischer oder französischer Sprache

- 00 001 – 99 999
 - Beispiel: DE 692 00 001
 - EP-Patent mit Benennung DE; angemeldet im Jahr 1992 beim Europäischen Patentamt, Veröffentlichungssprache Englisch oder Französisch

Schriftartencodes (Patent Kind Codes)

Die Schriftenartencodes werden von der WIPO zur eindeutigen Kennzeichnung der verschiedenen Arten von Patentdokumenten und Gebrauchsmustern empfohlen.

Achtung: Jedes nationale Amt vergibt eigene Schriftenartencodes, die zwar häufig gleich oder ähnlich sind, aber durchaus auch abweichen! (C steht häufig für eine Patenterteilung, kann aber auch der Code für eine Korrekturschrift sein)

Code besteht aus einem Buchstaben und häufig einer Ziffer.

Der Buchstabe gibt die Art der Schrift an.

A = 1. Publikationsniveau bei Patentverfahren

- Offenlegung einer ungeprüften Patentanmeldung
- bis August 1983 Übersetzungen zu EP- und PCT-Dokumenten

B = 2. Publikationsniveau bei Patentverfahren

- ab 2004 DE-Patentschrift
- bis 1981 Bekanntmachung einer geprüften Patentanmeldung: DE-Auslegeschrift

C = 3. Publikationsniveau bei Patentverfahren

- ab 2004 geänderte Patentschrift nach vorangegangener Offenlegungsschrift (A) und Patentschrift (B)
- von 1981 bis 2004 war die C-Schrift die 2. Publikation - veröffentlichte Patentschrift
- vor 1981 wurde die Patentschrift nach Offenlegungsschrift (A) und Auslegeschrift (B) publiziert

T = Übersetzung zu einer europäischen oder internationalen Patentanmeldung

U = Gebrauchsmuster

Deutsche Schriftartencodes ab 2004

Die bisherigen Schriftenartencodes für C1- und C2-Schriften werden entsprechend dem WIPO ST 16 geändert, d. h., die bisherigen C1-Schriften erhalten den Schriftenartencode B3 und die bisherigen C2-Schriften erhalten den Schriftenartencode B4.

Geänderte Patentschriften, die nach Einspruchsverfahren zu veröffentlichen sind, erhalten den Schriftenartencode C5. Künftig werden auch nach Beschränkungs- und Nichtigkeitsverfahren geänderte Patentschriften publiziert. Auch diese Schriften erhalten den Schriftenartencode C5.

Deutsche Korrekturschriften ab 2004

Korrekturschriften nach WIPO ST 50 wurden ab der 1. Publikationswoche 2004 eingeführt.

Berichtigte Titelseiten werden als Berichtigungen mit der Ziffer 8 im Schriftenartencode veröffentlicht

A8, B8, C8, T8, U8

Berichtigte Gesamtschriften werden mit der Ziffer 9 im Schriftenartencode veröffentlicht (für alle Patentedokumente)

A9, B9, C9, T9 und U9

Korrekturschriften ab 2004 - Beispiel:

A8 = Berichtigung der Offenlegungsschrift (Titelseite)

A9 = Berichtigung der Offenlegungsschrift (Gesamtschrift)

C8 = Berichtigung der Patentschrift (Titelseite)

C9 = Berichtigung der Patentschrift (Gesamtschrift)

Schriftartencodes weiterer Länder:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf>

Beispiele:

DE-Offenlegungsschrift = A#

DE-Patentschrift = C# (alt) und B# (neu, seit 2004)

DE-Gebrauchsmuster = U#

Aktenzeichen	Schutzrecht, Anmeldejahr
DE <u>10153807</u> A1	DE- Patent , Offenlegungsschrift (A1), 20 <u>01</u>
DE <u>29707873</u> U1	DE- Gebrauchsmuster (U1), 19 <u>97</u>
EP1233209 B1	EP-Patenterteilung (B1), AD nicht erkennbar
WO <u>01/56893</u> A1	Internationale Patentanmeldung bei der WIPO (A1), 20 <u>01</u>

Beachten Sie bitte:

Für ausführlichere Informationen zu Aktenzeichen und Schriftartencodes siehe:

<http://www.dpma.de/service/veroeffentlichungen/dpmainformativ/index.html>



Welche wichtigen internationalen Abkommen zum gewerblichen Rechtsschutz gibt es?

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ):

Dieses für den gewerblichen Rechtsschutz besonders wichtige internationale Übereinkommen dient dem Schutz des gewerblichen Eigentums. Insbesondere die internationalen Auswirkungen von nationalen Anmeldungen werden in diesem Übereinkommen geregelt.

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ):

Auf diesem Übereinkommen basiert das Europäische Patent. Es kann mit nur einer einzigen Anmeldung Patentschutz in mehreren Mitgliedsstaaten erreicht werden. Nach der Erteilung des Europäischen Patentbeschlusses durch das Europäische Patentamt (EPA) zerfällt es in nationale Patente jener Staaten, die ausdrücklich in der Anmeldung benannt wurden.

Abkommen zur Verstärkten Zusammenarbeit

Das Abkommen bildet die Grundlage für die Schaffung der EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012. Hierin ist beschrieben, wie die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes umgesetzt wird und wie die Übersetzungsregelungen gestaltet sind. Das Verfahren ermöglicht die Zusammenarbeit der teilnehmenden Mitgliedstaaten (EU-Länder). Hierzu gehören alle EU-Länder außer Spanien und Kroatien.

Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ)

Das Übereinkommen regelt die Errichtung und Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts für Verfahren zu europäischen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung. Im EPGÜ ist der Aufbau des Gerichtssystems (Kammern, Instanzen, Richter etc.) festgelegt.

Die EG-Verordnung über die Unionsmarke:

Die Unionsmarke (EU-Marke) ist eine Marke, deren Registrierung am Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante oder bei einem zuständigen nationalen Amt beantragt werden kann. Diese Registrierungen haben in sämtlichen Staaten der Europäischen Gemeinschaft Geltung.

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT):

Dieses Übereinkommen ermöglicht ein internationales Anmeldeverfahren als Vorstufe zu nationalen Erteilungsverfahren: Es kann eine internationale Patentanmeldung mit Wirkung für eine Vielzahl von Staaten bei den nationalen Patentämtern oder dem Europäischen Patentamt eingereicht werden.

Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA):

Dieses Abkommen betrifft die International Registrierte Marke (sog. IR-Marke). Es reicht ein einziger Antrag auf Registrierung aus, um eine Marke in mehreren Staaten zu schützen. Mit solch einer Registrierung wird derselbe Zustand in den benannten Staaten geschaffen, als wäre die Marke dort jeweils separat angemeldet worden.

Neben dem MMA ist im Jahre 1989 ein Zusatzprotokoll geschlossen worden (PMMA).

Dieses steht rechtlich selbständig neben dem MMA, wirkt sich aber auch auf das MMA aus.

Das Haager Übereinkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle:

Dieses Übereinkommen hat das Internationale Geschmacksmuster zum Gegenstand und ermöglicht mittels einer einzigen Anmeldung den Schutz für ein gewerbliches Muster oder Modell in mehreren Staaten. Die Staaten, für die Geschmacksmusterschutz begehrt wird, müssen in der Anmeldung benannt werden.

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS):

Dieses internationale Übereinkommen wurde im Rahmen des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) abgeschlossen. Es soll einen wirksamen und angemessenen Schutz der geistigen Eigentumsrechte fördern und sicherstellen. Die am Übereinkommen beteiligten Staaten haben insbesondere zugesichert, Staatsangehörige anderer Staaten des Übereinkommens gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen nicht schlechter zu stellen. Anmerkung: Ein Staat ist an ein internationales Übereinkommen nur dann gebunden, wenn er Partei des Übereinkommens ist.

Die Stärkung der eigenen Marke

Copyright: Henning Meyer, Markentechnik Consulting.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.markentechnik-consulting.de

Markenbildung ist nicht nur für Weltkonzerne, sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen von eminenter Bedeutung.

Wenn von „Marke“ die Rede ist, denkt man zuerst an große Namen wie Mercedes, Nivea, McDonalds. Marken also, die mit ihrer Werbung omnipräsent sind, eine weltumspannende Kundschaft aufgebaut haben und deren Wert mit etlichen Milliarden beziffert wird. Dagegen scheint die Frage, ob und wie ein kleines Unternehmen sich als Marke positionieren kann, wie aus einer anderen Welt. Hinsichtlich der Größenverhältnisse sicherlich zu Recht. Doch betrachtet man das Phänomen „Marke“ strukturell, dann ist der Unterschied gar nicht so groß.

Was ist eigentlich eine Marke? Eine Marke ist der gute Ruf, der den Produkten vorausleitet: Wer eine Marke aufgebaut hat, der beginnt morgen früh nicht bei Null, sondern kann auf das Ansehen aufbauen, das er sich durch seine vergangenen Leistungen erworben hat. Um Markenkraft aufzubauen braucht man also nicht in erster Linie teure Werbekampagnen. Man braucht vor allem den Willen, sich durch beharrliche Arbeit einen guten Namen zu machen.

Der folgende Leitfaden hilft dabei, in vier Schritten Ansatzpunkte zur Stärkung der eigenen Marke zu finden, die sich sofort umsetzen lassen.

1. Zieldefinition

Was soll ein zufriedener Kunde über unsere Marke denken? Und vor allem: Was soll er weitererzählen?

Dieses konkret und in den Worten des Kunden aufzuschreiben, hilft dabei, dass man sich mit seiner Markendefinition nicht hinter abstrakten Begriffen (wie innovativ, kundenfreundlich usw.) verschanzt. Denn es ist klar, dass kein Mensch sagt: „Ich habe eine große Kundenfreundlichkeit erlebt“ – sondern konkrete Eindrücke schildert: „Die Leute waren freundlich, haben mein Anliegen ernst genommen, und haben mir schnell geholfen.“

2. Das Ursache-Wirkung-Prinzip anwenden

Welche Leistungen und Aktivitäten können das beabsichtigte Kundenerlebnis erzeugen?

Mit demselben analytischen Blick, der in anderen Unternehmensbereichen selbstverständlich ist, sollte man auch in Bezug auf die Marke fragen, wie Ursachen und Wirkungen zusammenspielen. Denn starke Marken fallen nicht vom Himmel, sondern werden durch die eigenen Leistungen erzeugt. Ein Unternehmen, das sich z.B. „Frische“ auf die Fahne schreiben will, sollte so genau wie möglich festlegen, aus welchen konkreten Erlebnissen der Kunde den Schluss ziehen soll, es mit besonders frischen Produkten zu tun zu haben. Ansatzpunkte dafür können sich in allen Unternehmensbereichen finden.

3. Erfolgsbeispiele nutzen

Welche herausragenden Einzelleistungen können multipliziert werden?

In jedem Unternehmen gibt es erfolgreiche Einzelfälle, die besonders gut die Stärken der Marke zur Wirkung bringen, z.B. die besten Produkte, die überzeugendsten Verkäufer, die erfolgreichsten Aktionen. Solche Leistungsspitzen sind das beste Mittel, um eine Marke

schnell und effizient zu stärken: Statt mit neuen Aktivitäten zu experimentieren, durchleuchtet man die erfolgreichen Einzelfälle nach multiplizierbaren Elementen – und überträgt diese nach Möglichkeit auf das gesamte Unternehmen.

4. Umsetzung

Was soll ab sofort anders, besser, konsequenter gemacht werden? Und wer ist dafür verantwortlich?

Die Stärkung der Marke ist kein „Sonntagsthema“, sondern gehört in die gewöhnlichen Arbeitsabläufe. Wirksam werden kann nur, was Tag für Tag wiederholt und von den Kunden wahrgenommen wird. Deshalb muss die Markenbildung mit Herzblut und eiserner Konsequenz im Tagesgeschäft verankert werden. Dann entsteht das, was auch die ganz großen Marken auszeichnet: Hochachtung vor kontinuierlicher Leistung und ein (im besten Sinne) „blindes Vertrauen“ in die erwartete Qualität.

Was versteht man unter geistigem Eigentum?

Patente und Gebrauchsmuster

- Welche Unterschiede bestehen zwischen einem Patent und einem Gebrauchsmuster?
- Welche Unterlagen sind für eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen?
- Was passiert nach der Einreichung der Unterlagen beim Patentamt?
- Ist ein Patentanwalt für eine Anmeldung beim DPMA erforderlich?
- Welche Unterlagen sind für eine Gebrauchsmusteranmeldung einzureichen?
- Welcher Zeitpunkt bestimmt die Neuheit einer Erfindung?
- Was bedeutet Priorität?
- Was bedeutet Ausstellungspriorität?
- Was gehört zum Stand der Technik?
- Was bedeutet erfinderische Tätigkeit?
- Wann ist eine Erfindung gewerblich anwendbar?
- Worauf kann man kein Patent bekommen?
- Welche Erfindungen können nicht patentiert werden?
- Was muss bei der Patentfähigkeit biotechnologischer Erfindungen beachtet werden?
- Urheberrecht oder Patentschutz für Computerprogramme?
- Wie kann man herausfinden, ob eine Erfindung bereits geschützt ist?
- Wem gehört die Erfindung, dem Erfinder oder dem Arbeitgeber?
- Welche Rechte hat ein Patentinhaber?
- Was kann man bei einer Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung machen?
- Sollte man eine Erfindung anmelden oder die Idee lieber geheim halten?
- Welche internationalen Abkommen zum gewerblichen Rechtsschutz gibt es?
- Welchen Vorteil bringt eine Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt?
- Gibt es Unterschiede im Patentrecht der EU-Mitgliedstaaten?
- In welchen Ländern sollte ein Patent angemeldet werden?
- Was ist eine Doppelerfindung und wem stehen die Rechte zu?
- Wer ist der Erfinder, wenn mehrere Personen an der Erfindung beteiligt sind?
- Was ist eine Lizenz?
- Welche Methoden zur Patentbewertung gibt es?
- Welchen Nutzen bringen Patentrecherchen?
- Was sollte man bei eigenen Patent- und Gebrauchsmusterrecherchen beachten?

Marken

- Warum wird eine Marke eventuell nicht eingetragen?
- Prüft das DPMA, ob es die angemeldete Marke schon gibt?
- Kann eine Internet-Domain als Marke registriert werden?
- Wie lange dauert das Eintragungsverfahren für eine Marke beim DPMA?
- Was ist eine Kollektivmarke?

- Wann ist eine Marke geschützt und wie lange kann das Schutzrecht bestehen?
- Wie kann eine unberechtigt eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt werden?
- Was tun bei Abmahnungen wegen Verletzung von Markenrechten?
- Welche Methoden zur Bewertung einer Marke gibt es?
- Was sollte man bei eigenen Markenrecherchen beachten?

Design

- Was ist ein Design?
- Welche Unterlagen sind für eine Designanmeldung einzureichen?
- Wie lange dauert das Eintragungsverfahren für ein Design?
- Wann tritt der Schutz ein und wie lange kann das Schutzrecht bestehen?
- Was sollte man bei eigenen Designrecherchen beachten?

Was versteht man unter geistigem Eigentum?

Das Recht des geistigen Eigentums kann in zwei Hauptgebiete aufgeteilt werden:

Den Gewerblichen Rechtsschutz: Dieser Bereich umfasst im Wesentlichen Erfindungen, Designs, Marken und Herkunftsangaben.

Das Urheberrecht, das auf künstlerische, literarische, musikalische, fotografische und audiovisuelle Werke anwendbar ist.

Schutzrechtsarten:

- Patente
- Gebrauchsmuster
- Geschmacksmuster
- Marken
- Halbleiterschutz
- Sortenschutz
- Urheberrecht

Patente und Gebrauchsmuster: Durch beide Schutzrechte können technische Erfindungen geschützt werden. Die Erfindungen müssen neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Ferner müssen sie gewerblich anwendbar sein. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Schutzrechten besteht unter anderem in der Dauer, für die Schutz beansprucht werden kann.

Design: Durch ein Design werden keine technischen Erfindungen, sondern die ästhetische Gestaltung eines bestimmten Gegenstandes (Muster oder Modell) geschützt. Ein Design kann zum Beispiel die äußere Gestaltung eines Gegenstandes des täglichen Lebensbedarfs, aber auch die äußere Form einer Maschine oder Werkzeugs betreffen.

Marken: Marken dienen der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen. Sie können zwei - oder dreidimensionale Gestaltungen darstellen und unter anderem aus Worten, Bildern, Farben und/oder Hörzeichen bestehen.

Halbleiterschutz: 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.

Sortenschutz: Dieser Schutz wird für Pflanzensorten gewährt, die neu, unterscheidbar, homogen und beständig sind.

Urheberrecht: Das Urheberrecht ist ein Kulturrecht und 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 Multimediaprodukte 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 Schutzrechten ist es in Deutschland 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.

Welche Unterschiede bestehen zwischen einem Patent und einem Gebrauchsmuster?

Erfindungen, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind, können grundsätzlich sowohl als Patent als auch als Gebrauchsmuster geschützt werden. Technische und chemische Verfahren können zwar patentiert, jedoch nicht als Gebrauchsmuster geschützt werden.

Schutzdauer und patentamtliches Verfahren beider Schutzrechtsarten sind unterschiedlich.

Der Gebrauchsmusterschutz dauert erst einmal 3 Jahre. Er kann auf höchstens 10 Jahre verlängert werden. Die Schutzdauer eines Patents kann bis zu 20 Jahre betragen. Das Patent gewährt somit eine längere Schutzdauer.

Beim Gebrauchsmuster werden Neuheit und Erfindungshöhe zunächst nicht geprüft. Erst in einem späteren Löschungs- oder Verletzungsverfahren erfolgt nachträglich eine Prüfung. Das Gebrauchsmuster ist dadurch einfacher, schneller und kostengünstiger als ein Patent zu erlangen; es besteht jedoch auch eine größere Gefahr, dass es angegriffen und gelöscht wird.

Bei der Beurteilung der Neuheit bleiben im Gegensatz zum Patent eigene Offenbarungen innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag unberücksichtigt.

Der Stand der Technik umfasst beim Gebrauchsmuster alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (relativer Neuheitsbegriff).

Welche Unterlagen sind für eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen?

Um Patentschutz zu erlangen, muss ein Antrag auf Erteilung eines Patents eingereicht werden. (Informationen dazu unter <https://www.dpma.de/patente/anmeldung/index.html>), außerdem eine technische Beschreibung, in der einerseits auf den bekannten Stand der Technik eingegangen wird, andererseits Aufbau und Vorteile der eigenen Erfindung geschildert werden. Die Beschreibung sollte zweckmäßig durch eine oder mehrere technische Zeichnungen ergänzt werden. Ferner sind Patentansprüche zu formulieren, in denen festgelegt wird, was neu an der Erfindung ist und wofür konkret Patentschutz begehrt wird. Diese Unterlagen sind zusammen mit der Erfinderbenennung und einer Zusammenfassung in 3-facher Ausführung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen.

Folgende Unterlagen werden beim DPMA benötigt:

- Antrag auf Erteilung des Patents oder Gebrauchsmusters, mit einem Titel für die Erfindung und der Anschrift des Anmelders
- ein oder mehrere Patentansprüche (bzw. Schutzansprüche bei Gebrauchsmustern), in denen der Erfindungsgegenstand, also das, was unter Schutz gestellt werden soll, definiert ist
- Beschreibung der Erfindung mit:
 - Nennung des dem Antragsteller bekannten Standes der Technik und Kritik am Stand der Technik
 - Definition der zu lösenden Aufgabe
 - konkrete Lösung der Aufgabe
- Zeichnungen, wenn solche für die Ansprüche oder zur Beschreibung benötigt werden
- Zusammenfassung (Kurzfassung des technischen Inhalts der Anmeldung) für bibliographische Zwecke
- Vollmacht, wenn die Anmeldung nicht vom Anmelder selbst eingereicht wird

Was passiert nach der Einreichung der Unterlagen beim Patentamt?

Das Deutsche Patent- und Markenamt teilt Ihnen ein Aktenzeichen mit. Dieses Aktenzeichen ist die Nummer Ihrer Patentanmeldung. Auf allen Schriftstücken muss dieses Aktenzeichen angegeben werden.

Nach Bekanntgabe des Aktenzeichens muss die fällige Gebühr entrichtet werden, falls Sie nicht bereits eine Einzugsermächtigung erteilt hatten. Frist: 3 Monate!

Werden die Anmeldeunterlagen im Laufe des Verfahrens geändert, so muss der Anmelder Reinschriften einreichen, auf denen die Änderungen berücksichtigt sind (in zweifacher Ausfertigung; angeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind).

Beim DPMA nimmt die Anmeldung dann folgenden Weg:

Offensichtlichkeitsprüfung:

- Prüfung der Anmeldung auf die geforderten Formvorschriften
- IPC-Klassifizierung = Zuordnung der Anmeldung zu einem technischen Fachgebiet
- Prüfung, ob der angemeldete Gegenstand offensichtlich nicht patentfähig ist (z.B. nicht gewerblich anwendbar, von der Patenterteilung ausgeschlossen, weil ...)
- danach gelangt die Anmeldung in Warteposition, wo sie bis zur Stellung eines Recherche- oder Prüfungsantrages verbleibt
- Wartezeit ist auf 7 Jahre begrenzt; ergeht bis dahin kein Prüfungsantrag, gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (trotz bezahlter Jahresgebühr)
- Offenlegung der Anmeldung erfolgt nach 18 Monaten ab Anmelde- oder Prioritätsdatum

Rechercheantrag:

- ermittelt werden für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevante Druckschriften
- Recherche erfolgt nur auf gesonderten Antrag (Einreichung mit Anmeldeunterlagen (auf Formular P2007 ankreuzen) oder später)
- recherchiert wird weltweit überwiegend in Patentschriften, 10-20 % in sonstiger Literatur

Prüfungsantrag:

- Prüfung beginnt erst, wenn ein Antrag gestellt und die entsprechende Gebühr bezahlt wurde
- Prüfungsantrag kann vom Anmelder oder von jedem beliebigen Dritten gestellt werden
- Prüfungsantrag kann bei Einreichung der Anmeldung (auf Formular P2007 ankreuzen) oder bis 7 Jahre nach Anmeldung gestellt werden

Prüfungsbescheid (einer oder mehrere):

- Anmelder kann entnehmen, welche Mängel die Anmeldung aufweist und welche Druckschriften (Stand der Technik) der Patentierung entgegenstehen (Anmelder erfährt die Relevanz der vom Prüfer ermittelten Druckschriften).
- zur Bewertung sollte ggf. ein Patentanwalt befragt werden
- Anmelder kann auf Prüfungsbescheid mit Gegenargumenten antworten und ggf. geänderte oder neue Patentansprüche einreichen. Die Änderungen müssen aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen entnehmbar sein.
- Prüfungsverfahren endet stets mit einem Beschluss (Patenterteilungsbeschluss oder Zurückweisungsbeschluss (mit Begründung))

Einspruchsverfahren:

- ist das Patent erteilt, kann jeder andere innerhalb von 3 Monaten Einspruch erheben (Gebühr!)
- im Einspruchsverfahren wird das Patent aufrechterhalten, widerrufen oder in beschränkter Form aufrechterhalten
- Kosten trägt jede Partei selbst
- gegen diesen Beschluss kann beim Bundespatentgericht (BPatG) Beschwerde eingereicht werden

Beschwerde:

- innerhalb eines Monats nach Zustellung eines Beschlusses des DPMA kann Beschwerde dagegen eingelegt werden
- die Beschwerde wird zuerst der beschließenden Instanz im DPMA vorgelegt (im Einspruchsverfahren dem BPatG)
- hält DPMA die Beschwerde für begründet, kann sie den Zurückweisungsbeschluss aufheben, ansonsten gibt sie vor Ablauf von 3 Monaten die Beschwerde an das Bundespatentgericht weiter

Nichtigkeitsklage:

- kann vor dem Bundespatentgericht nach der Einspruchsfrist, während der Laufzeit des Patents (in besonderen Ausnahmen auch später) erhoben werden
- Kosten zahlt der Unterlegene

Ist ein Patentanwalt für eine Anmeldung beim DPMA erforderlich?

Wer ein Schutzrecht anmelden will, kann dies grundsätzlich selbst tun. Die Entscheidung, ob man sich dabei der Hilfe eines Anwalts bedienen will, ist jedem selbst überlassen. Wer jedoch keinen Wohnsitz im Inland hat, muss sich bei der Anmeldung durch einen Anwalt vertreten lassen.

Patentanwälte finden Sie unter <http://www.patentanwaltskammer.de> → Patentanwaltssuche

Welche Unterlagen sind für eine Gebrauchsmusteranmeldung einzureichen?

Um Gebrauchsmusterschutz zu erlangen, muss ein Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters eingereicht werden (Informationen dazu unter <https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/anmeldung/index.html>), außerdem eine technische Beschreibung, in der einerseits auf den bekannten Stand der Technik eingegangen wird, andererseits Aufbau und Vorteile der eigenen Erfindung geschildert werden. Die Beschreibung sollte zweckmäßig durch eine oder mehrere technische Zeichnungen ergänzt werden. Ferner sind so genannte Schutzansprüche zu formulieren, in denen festgelegt wird, was neu an der Erfindung ist, und wofür konkret Gebrauchsmusterschutz begehrt wird. Die Schutzansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen sind in 2-facher Ausführung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen.

Welcher Zeitpunkt bestimmt die Neuheit einer Erfindung?

Der Anmeldetag wird durch das entsprechende (nationale) Patentgesetz festgelegt. In der Regel ist es der Tag, an dem die Anmeldung vollständig beim Patentamt eingegangen ist. Die Anmeldung ist vollständig, wenn alle vom jeweiligen Patentgesetz vorgeschriebenen Angaben/Unterlagen enthalten sind.

Die Erfindung muss am Anmeldetag neu sein, d.h. sie darf nicht dem Stand der Technik entsprechen. Wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, ist der Prioritätstag maßgebend (siehe FAQ: Was bedeutet Priorität?).

Was bedeutet Priorität?

Der Zeitrang ist für den Zeitpunkt der Beurteilung der Neuheit maßgeblich. Ein Prioritätsrecht wird während 12 Monaten für in- und ausländische Patentanmeldungen gewährt. Bei inländischen Anmeldungen können so innerhalb dieser Frist Verbesserungen mit einer zweiten Anmeldung, welche den Zeitrang der ersten Anmeldung erhält, angemeldet werden. Bei Anmeldungen im Ausland liegt der Vorteil darin, dass die Anmeldungen in den verschiedenen Ländern nicht alle zur gleichen Zeit vorgenommen werden müssen. Die Priorität bewirkt, dass die Anmeldung einen vom Anmeldetag abweichenden Zeitrang erhält.

Für geplante Anmeldungen eines bereits in Deutschland angemeldeten Patents, Designs oder auch einer Marke im Ausland ist eine Frist, die so genannte Prioritätsfrist, von Bedeutung. Innerhalb dieser Prioritätsfrist kann nämlich bei Anmeldungen im Ausland der "Zeitrang", d.h. die Priorität der zuerst in Deutschland eingereichten Anmeldung in Anspruch genommen werden.

Was bedeutet Ausstellungspriorität?

Eine Schauausstellung einer Erfindung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des Abkommens über Internationale Ausstellungen ist nicht neuheitsschädlich, wenn die Erfindung innerhalb von 6 Monaten nach der Ausstellung angemeldet wird. Die Ausstellungspriorität wirkt wie eine Schonfrist. Welche Ausstellungen für Deutschland in Frage kommen, wird durch das Deutsche Patent- und Markenamt bekannt gegeben.

Was gehört zum Stand der Technik?

Zum Stand der Technik gehören alle Kenntnisse, die der Öffentlichkeit auf eine beliebige Art zugänglich gemacht worden sind (irgendwie, irgendwo, irgendwann – absoluter Neuheitsbegriff bei Patenten! Zum relativen Neuheitsbegriff beim Gebrauchsmuster siehe FAQ: Welche Unterschiede bestehen zwischen einem Patent und einem Gebrauchsmuster?).

Öffentlichkeit liegt vor, wenn ein beliebiger, nicht abgegrenzter Personenkreis Kenntnis nehmen kann. Durch Vertraulichkeitsvereinbarungen kann verhindert werden, dass die Idee öffentlich gemacht werden darf. Ein Bruch dieser Vereinbarung bedeutet aber, dass die Idee öffentlich bekannt werden kann.

Was bedeutet erfinderische Tätigkeit?

Eine Erfindung darf sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dies wird an Hand eines "Durchschnittsfachmanns" beurteilt. Dieser Durchschnittsfachmann ist mit der gesamten Wissenschaft auf seinem Fachgebiet vertraut, und für diesen darf die Erfindung nicht nahe liegend sein. In der Regel stellt die Überwindung eines allgemeinen Vorurteils, was innerhalb eines allgemeinen Fachkreises herrscht, eine Erfindung dar.

Wann ist eine Erfindung gewerblich anwendbar?

Eine Erfindung kann nur Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erlangen, wenn sie gewerblich anwendbar ist. Die gewerbliche Anwendbarkeit ist zu bejahen, wenn der Erfindungsgegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt und benutzt werden kann. Der Begriff des Gewerbes ist weit zu verstehen; er umfasst nicht nur die Industrie, das Handwerk und den Handel, sondern auch die Landwirtschaft und den Bergbau usw. Unerheblich ist, ob die Erfindung tatsächlich im Gewerbe angewendet wird oder rentabel ist. Vom Gewerbebegriff nicht inbegriffen sind die freien Berufe, wie Ärzte und

Anwälte. Das hat zur Folge, dass Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder Diagnostizierverfahren nicht patentierbar sind, ebenso wie Erfindungen, die nur wissenschaftliche oder behördliche Zwecke verfolgen.

Worauf kann man kein Patent bekommen?

Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten (Geschäftsideen) sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen und die Wiedergabe von Informationen können nicht patentiert werden. (siehe §1 (3) PatG)

Welche Erfindungen können nicht patentiert werden?

Medizinische Verfahren, wie chirurgische und therapeutische Behandlungsmethoden oder Diagnostizierverfahren am menschlichen oder tierischen Körper, sind nicht patentierbar, da medizinische Verfahren jedermann zugänglich sein sollen. Ein Monopol hierfür würde zu einer medizinischen Minderversorgung führen. Nicht zum Patentschutz zugelassen sind auch Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Bei Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften ist die Schutzfähigkeit nicht per se zu verneinen, sondern nur, wenn darin ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung, also gegen die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung zu erkennen ist.

Was muss bei der Patentfähigkeit biotechnologischer Erfindungen beachtet werden?

Biotechnologische Erfindungen wie z.B. die Anti-Matsch-Tomate, Mikroorganismen, Antibiotika oder Hormone, die z.B. menschliches Insulin produzieren, müssen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein (also den gleichen Patentfähigkeitserfordernissen wie Erfindungen in anderen technischen Gebieten entsprechen).

Bei der Beurteilung, ob eine biotechnologische Erfindung patentfähig ist, muss Folgendes beachtet werden:

Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (außer mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse).

Patente auf Gene?

Eine Gen-Sequenz, die erstmals durch eine erfinderische Tätigkeit in Reinform von anderen DNA/Gen-Sequenzen isoliert und entschlüsselt wurde, ist dann patentfähig, wenn in der Anmeldung zum Nachweis der gewerblichen Anwendbarkeit auch angegeben wird, welche Funktion es erfüllt, d.h. welche gewerblich verwertbare Eigenschaft das Gen aufweist.

Durch § 1 Abs. 2 Patentgesetz (PatG) wird ausdrücklich gesetzlich festgelegt, dass Patente auch für Erfindungen erteilt werden können, die biologisches Material betreffen. Von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind dabei jedoch ausdrücklich Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn menschlicher Lebewesen sowie die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 PatG).

Nach § 1a Abs. 3 PatG muss in der Anmeldung die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden.

Vom Gebrauchsmusterschutz sind biotechnologische Erfindungen ausdrücklich ausgeschlossen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 Gebrauchsmustergesetz).

Urheberrecht oder Patentschutz für Computerprogramme?

Das Urheberrecht gilt für Computerprogramme, sofern die Programme individuelle Werke im Sinne einer geistigen Schöpfung darstellen. Der Schutz gilt für alle Ausdrucksformen einer Software. Nicht geschützt sind Ideen oder Grundsätze, die dem Computerprogramm zugrunde liegen.

Urheberrechtsschutz für Computerprogramme ist also nur dann möglich, wenn die Computerprogramme individuelle Werke im Sinne einer geistigen Schöpfung darstellen.

Programme als solche gelten nicht als technisch. Patente werden jedoch nur im Zusammenhang mit einer technischen Lehre erteilt, d.h., nur wenn die Erfindung aus dem Bereich der Technik stammt und eine Lehre zum technischen Handeln darstellt, kann ein Computerprogramm patentiert werden.

Erfindung stammt aus dem Bereich der Technik wenn:

- sie eine physikalische Eigenschaft einer Einrichtung beeinflusst
- sie einen technischen Effekt bewirkt
- sie eine technische Aufgabe löst
- die Lösung der Aufgabe technische Überlegungen erfordert

Um Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen zu erlangen, muss man fragen:

Wird eine Lehre beansprucht, die die Nutzung von Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage zumindest implizit lehrt?

- Wenn ja, sind in der Lehre Anweisungen enthalten, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben?
 - Wenn ja, ist die Lösung des objektiven technischen Problems neu und erfinderisch? Dabei sind nur die Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des Problems beeinflussen.

Wie kann man herausfinden, ob eine Erfindung bereits geschützt ist?

Ob eine Erfindung bereits durch ein Patent oder Gebrauchsmuster geschützt ist, kann man herausfinden, indem die Patent- und Fachliteratur durchsucht wird.

Mit Recherchen können Patentzentren, Patentämter oder Patentanwälte beauftragt werden. Es müssen in den Datenbanken oder manuell in den Literatursammlungen der Patentämter und Patentbibliotheken jene Dokumente ermittelt werden, die dem Gegenstand der Erfindung nahe kommen. Diese Recherche wird durch die Internationale Patentklassifikation (IPC) erleichtert, die das gesamte technische Wissen in Kategorien unterteilt. Anhand dieser Kategorien besteht die Möglichkeit, die in einem speziellen technischen Gebiet vorhandenen und geschützten Erfindungen sehr leicht in der Patentliteratur ausfindig zu machen.

Natürlich können Sie eine Recherche auch selbst in allgemein zugänglichen Datenbanken z.B. über das Internet durchführen. → siehe dazu Abschnitt "Patentrecherchen"

Wem gehört die Erfindung, dem Erfinder oder dem Arbeitgeber?

Erfindungen, die während der Dauer und im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit des Arbeitsverhältnisses gemacht wurden, nennt man Diensterfindungen. Der Arbeitnehmer besitzt das Erfinderrecht, aber der Arbeitgeber ist berechtigt, die Erfindung gegen eine Vergütung in Anspruch zu nehmen. Daher obliegt dem Arbeitnehmer in jedem Falle eine Meldepflicht gegenüber seinem Arbeitgeber, der dann über die Inanspruchnahme entscheiden kann.

Welche Rechte hat ein Patentinhaber?

- erhält das alleinige Recht zur Herstellung oder Durchführung und zum Vertrieb des Gegenstandes seines Patents während der Schutzdauer im Schutzgebiet
- kann auf Grund seines Patentrechtes jedermann die gewerbliche Nutzung seines geschützten Gegenstandes während der Schutzdauer im Schutzgebiet untersagen oder nur gegen Entschädigung, z.B. Lizenzgebühr, erlauben

Dafür muss er:

- eine Beschreibung des zugrunde liegenden technischen Sachverhaltes vorlegen, die es dem Fachmann ermöglicht, den beschriebenen Gegenstand bzw. das beschriebene Verfahren nachzuarbeiten
- diese Informationen werden nach 18 Monaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Was kann man bei einer Patent- bzw. Gebrauchsmusterverletzung machen?

Sollte eine patentierte Erfindung ohne Erlaubnis benutzt werden, kann der Inhaber des Schutzrechts den Verletzer des Schutzrechtes abmahnen und ggf. Schadensersatz fordern.

Zuerst sollte man jedoch eine Berechtigungsanfrage stellen:

- Den vermeintlichen Patentverletzer fragen, warum er glaubt, dass er zur Nutzung des Patentes berechtigt ist. Eventuell kann die Gegenseite ja ein Vorbenutzungsrecht nachweisen. Eventuell kann man sich mit der Gegenseite vertraglich einigen. Nachträglich können keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

Durch die Abmahnung wird der vermeintliche Patentverletzer auf die unberechtigte Nutzung des Patentes hingewiesen. Sie können Unterlassung oder zukünftige Lizenzzahlung sowie Schadensersatz für die Vergangenheit verlangen. Geht die Gegenseite nicht darauf ein, kann man klagen.

Für diese komplizierte Handlung sollte man einen Experten des Patentrechts zu Rate ziehen, da die rechtlichen Folgen beachtlich sein können. Sofern die unberechtigte Benutzung nicht eingestellt wird, sollte gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Es kann eine Verletzungsklage erhoben werden, womit die Einstellung der Verletzungshandlungen sowie Schadensersatz erzwungen werden können. Außerdem können die Erzeugnisse, die die Erfindung nutzen, beschlagnahmt werden.

Sollte man eine Erfindung anmelden oder die Idee lieber geheim halten?

Der Inhaber eines Patents oder Gebrauchsmusters kann jede unberechtigte Benutzung der Erfindung verbieten. Er kann insbesondere Dritte davon abhalten, den Gegenstand der Erfindung herzustellen, zu gebrauchen, zum Verkauf anzubieten oder sonst irgendwie zu vermarkten.

Wenn die Erfindung geheim gehalten wird, besteht zunächst die Gefahr, dass ein Dritter dem Erfinder zuvorkommt und die gleiche Erfindung durch ein Patent schützen lässt. Eine Erfindung kann kaum geheim gehalten werden, wenn sie vermarktet oder zur Lizenzierung angeboten werden soll. Wenn der Erfindungsgedanke einmal an die Öffentlichkeit gelangt ist, kann jedermann die ungeschützte Erfindung nachahmen und es ist generell zu spät, die Erfindung noch schützen zu lassen.

Es ist besonders wichtig ein Patent anzumelden, wenn schon hohe Entwicklungskosten entstanden oder noch zu erwarten sind. Ohne Schutzrecht können Dritte die Erfindung relativ risikolos nachahmen, somit eigene Entwicklungskosten sparen und sich zugleich mühelos eine vorteilhafte Position auf dem Markt sichern.

Eine Erfindung sollte daher erst, nachdem eine Patentanmeldung eingereicht wurde, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dritten wird so die Möglichkeit genommen, ein Patent für die gleiche Erfindung zu erhalten. Im Vergleich zu den Gesamtkosten, die während der Entwicklungsphase einer Erfindung entstehen, werden die Kosten für eine Patentanmeldung in den meisten Fällen weniger ins Gewicht fallen. Da die Erschließung und der Schutz eines Marktes mit einem geschützten Produkt oder Verfahren sicherlich einfacher und vielversprechender sind, sollte die Frage, ob ein Schutzrecht für die Erfindung nötig ist, fast immer positiv ausfallen.

Eine Geheimhaltung ist nur sinnvoll, wenn das technische Know-how nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und auch nicht feststellbar ist. Vorteil einer Geheimhaltung ist, dass die Patentierungskosten nicht anfallen und dass die Erfindung nicht durch eine Patentanmeldung offengelegt wird. Allerdings birgt die Geheimhaltung große Risiken. Im Gegensatz zu den Schutzrechten kann nichts gegen eine Verletzung unternommen werden und es besteht die Möglichkeit, mit Schutzrechten Dritter konfrontiert zu werden. Zudem kann im Falle einer Doppelerfindung (siehe FAQs: Was ist eine Doppelerfindung) ein anderer die Erfindung anmelden.

Welche internationalen Abkommen zum gewerblichen Rechtsschutz gibt es?

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ):

Auf diesem Übereinkommen basiert das Europäische Patentrecht. Mit nur einer einzigen Anmeldung kann Patentschutz in mehreren Mitgliedsstaaten erreicht werden. Nach der Erteilung des Europäischen Patentbeschlusses durch das Europäische Patentamt (EPA) zerfällt es in nationale Patente jener Staaten, in denen der Inhaber die "nationale Phase" eingeleitet hat.

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums (PVÜ):

Dieses für den gewerblichen Rechtsschutz besonders wichtige internationale Übereinkommen dient dem Schutz des geistigen Eigentums in weit mehr als 100 Staaten. Insbesondere die internationalen Auswirkungen von nationalen Anmeldungen werden in diesem Übereinkommen geregelt.

Der Vertrag über internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT):

Dieses Übereinkommen ermöglicht ein internationales Anmeldeverfahren als Vorstufe zu nationalen Erteilungsverfahren: Es kann eine internationale Patentanmeldung mit Wirkung für eine Vielzahl von Staaten bei den nationalen Patentämtern oder dem Europäischen Patentamt eingereicht werden.

Das Haager Übereinkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle:

Dieses Übereinkommen hat das Internationale Design zum Gegenstand und ermöglicht mittels einer einzigen Anmeldung den Schutz für ein gewerbliches Muster oder Modell in mehreren Staaten. Die Staaten, für die Designschutz begehrt wird, müssen in der Anmeldung benannt werden.

Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken:

Dieses Abkommen betrifft die International Registrierte Marke (sog. IR-Marke). Es reicht ein einziger Antrag auf Registrierung aus, um eine Marke in mehreren Staaten zu schützen. Mit

solch einer Registrierung wird derselbe Zustand in den benannten Staaten geschaffen, als wäre die Marke dort jeweils separat angemeldet worden.

Die EG-Verordnung über die Unionsmarke:

Die Unionsmarke (EU-Marke) ist eine Marke, deren Registrierung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante oder bei einem zuständigen nationalen Amt beantragt werden kann. Diese Registrierungen haben in sämtlichen Staaten der Europäischen Union Geltung.

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS):

Dieses internationale Übereinkommen wurde im Rahmen des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) abgeschlossen. Es soll einen wirksamen und angemessenen Schutz der geistigen Eigentumsrechte fördern und sicherstellen. Die am Übereinkommen beteiligten Staaten haben insbesondere zugesichert, Staatsangehörige anderer Staaten des Übereinkommens gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen nicht schlechter zu stellen.

Anmerkung: Ein Staat ist an ein internationales Übereinkommen nur dann gebunden, wenn er Partei des Übereinkommens ist.

Welchen Vorteil bringt eine Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt?

Sobald durch das Europäische Patentamt ein Patent gewährt wurde und kein Einspruch eingelegt wird, zerbricht ein europäisches Patent in einzelne nationale Patente. Europäische Patente werden dann wie nationale Patente in jedem der einzelnen Staaten behandelt. Daher entstehen jährliche Gebühren, die in jedem der benannten Staaten zusätzlich zu den Kosten für Übersetzungen gezahlt werden müssen. Europäische Patentanmeldungen sind in einer der Amtssprachen Deutsch, Englisch oder Französisch einzureichen. Angehörige oder Ansässige eines Mitgliedstaates mit einer anderen Amtssprache als Deutsch, Englisch oder Französisch können die Anmeldung zwar in ihrer eigenen Amtssprache einreichen, jedoch muss eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts fristgerecht nachgereicht werden. Das Verfahren wird in der Amtssprache durchgeführt, in der die Anmeldung eingereicht oder in die sie übersetzt wurde.

Das europäische Patent ermöglicht, dass mit einer Anmeldung in einer Amtssprache des Europäischen Patentamtes in einem einheitlichen Verfahren in allen gewünschten Vertragsstaaten Patentschutz erlangt werden kann. Jedoch können die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens für den Fall, dass das europäische Patent nicht in ihrer Amtssprache erteilt worden ist, den Eintritt der Schutzwirkung in ihrem Land davon abhängig machen, dass eine Übersetzung in ihre Amtssprache eingereicht wird. Die Übersetzungskosten dürfen auf keinen Fall vernachlässigt werden, da sie einen erheblichen Anteil der gesamten Schutzkosten ausmachen können.

Gibt es Unterschiede im Patentrecht der EU-Mitgliedstaaten?

Die Grundanforderungen, die an eine patentierbare Erfindung zu stellen sind - wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerblich Anwendbarkeit -, sind in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich.

Allerdings beruht das Patentrecht auf nationalem Recht. Es wurde zwar in den vergangenen Jahren in vielen Punkten harmonisiert, jedoch bestehen - insbesondere in der Auslegung der Rechtsbegriffe - Unterschiede. Die Auslegung dieser Begriffe wird von den nationalen Gerichten vorgenommen.

Ein vom Europäischen Patentamt erteiltes Patent zerfällt nach seiner Erteilung in einzelne nationale Rechte und unterliegt dann der nationalen Rechtsprechung.

In welchen Ländern sollte ein Patent angemeldet werden?

Für den Patentschutz sollten Staaten, in denen ein hoher Umsatz, aber auch Staaten, in denen Konkurrenz zu erwarten ist, ausgewählt werden.

Man kann entweder in einzelnen nationalen Ländern anmelden oder auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt vornehmen. Solch eine Anmeldung kann alle oder einige EU-Mitgliedstaaten betreffen. Sucht man den Schutz in weiteren Staaten (über die EU hinaus) so kann man bei der WIPO eine Internationale Patentanmeldung einreichen.

Manchmal stellt sich die Frage, ob eine Europäische Patentanmeldung einer einzelnen nationalen Patentanmeldung vorgezogen werden soll. Die Antwort löst sich in einer einfachen Formel auf: Eine Europäische Patentanmeldung ist meistens kostengünstiger, wenn die Erfindung in mindestens drei EPÜ-Staaten geschützt werden soll.

Was ist eine Doppelerfindung und wem stehen die Rechte zu?

Um eine Doppelerfindung handelt es sich, wenn dieselbe Erfindung von zwei oder mehr Personen unabhängig voneinander gemacht wird. Jedem Erfinder steht das Recht zur Patentanmeldung zu. Derjenige, der die Erfindung als erster anmeldet, erhält auch das Schutzrecht. Sollten die anderen Erfinder zur Zeit der Anmeldung die Erfindung schon in Benutzung genommen haben, behalten Sie ein Vorbenutzungsrecht, sie (und nur sie) können die Erfindung weiter ausnutzen.

Wer ist der Erfinder, wenn mehrere Personen an der Erfindung beteiligt sind?

Wenn die Erfindung auf gemeinschaftlicher Erfindertätigkeit beruht, erwerben die Miterfinder das Recht an der Erfindung gemeinschaftlich. Voraussetzung ist eine Zusammenarbeit, die nach demselben Ziel, der Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe, strebt. Dabei müssen die jeweiligen Beiträge nicht die gleiche Erfindungshöhe aufweisen. Es wird auch als Miterfinder angesehen, wer an der Gesamtleistung durch eigene geistige Initiative mitgewirkt hat. Anreger und Gehilfen werden nicht als Miterfinder angesehen. Ein Gehilfe leistet keinen wesentlichen, auf eigener Initiative beruhenden geistigen Beitrag.

Was ist eine Lizenz?

Durch eine Lizenz erlaubt der Patentinhaber einer anderen Person, die patentierte Erfindung entweder gegen eine so genannte Lizenzgebühr oder kostenlos zu nutzen. Die Lizenz kann eine ausschließliche Lizenz sein, die bedeutet, dass der Lizenznehmer berechtigt ist, die Erfindung zu benutzen (positiver Inhalt) und andere, einschließlich des Lizenzgebers, von der Benutzung auszuschließen (negativer Inhalt). Bei der einfachen Lizenz räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer lediglich das Recht ein, das Lizenzobjekt zu nutzen, ohne andere von der Nutzung ausschließen zu dürfen. D.h., der Lizenzgeber bleibt daneben berechtigt, eigene Benutzungshandlungen vorzunehmen, weitere Lizenzen an Dritte zu erteilen und gegen unberechtigte Nutzer vorzugehen. Der grundlegende Unterschied zur Übertragung liegt darin, dass der Patentinhaber seine Rechtsstellung nicht veräußert, d.h., er bleibt Patentinhaber.

Welche Methoden zur Patentbewertung gibt es?

Für die Bewertung von Patenten sind folgende Methoden bekannt:

- Kostenwertmethode
- Ertragswertmethode

- Marktwertmethode
- Mischformen, die Elemente der oben genannten Methoden enthalten
- Lizenzanalogiemethode

Welchen Nutzen bringen Patentrecherchen?

Patentrecherchen ermitteln den Stand der Technik - das Wissen in einem bestimmten technischen Gebiet, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Recherchen sollten regelmäßig vor, während und nach technischen Entwicklungsvorhaben durchgeführt werden.

Eine Recherche zum Stand der Technik vor einer Entwicklung hat insbesondere zum Ziel, das eigene Entwicklungsvorhaben auf bereits bekanntem technischem Wissen aufzubauen und so unnötige Doppelentwicklungen, d.h. Vorhaben, die die Entwicklung bereits bekannter Innovationen zum Gegenstand haben, zu vermeiden.

Durch Patentrecherchen kann festgestellt werden, wie weit die Konkurrenz den betreffenden Bereich des Marktes bereits abdeckt und ob Marktlücken oder Marktnischen bestehen.

Aber auch während einer Entwicklung sollte man regelmäßig Recherchen durchführen. Dem Stand der Technik können wertvolle Ideen entnommen werden, mit deren Hilfe eigene neue Ideen gefunden werden können und die damit auch die eigene Entwicklungs- und Forschungsarbeit fördern. Durch Recherchen können frühzeitig Schutzrechte erkannt werden, die einem Schutzrecht für die eigene Entwicklung entgegenstehen könnten. So kann noch rechtzeitig nach Möglichkeiten gesucht werden, um diese Schutzrechte zu umgehen.

Schließlich sollte nach Beendigung einer Entwicklung das Entwicklungsergebnis auf Neuheit, Schutzfähigkeit, technische Umsetzung und Marktfähigkeit überprüft werden. Hierdurch wird die Chance erhöht, dass die Patentanmeldung zu einer Patenterteilung führt. Gleichzeitig werden störende Patente der Konkurrenz bekannt, gegen die rechtzeitig rechtliche Schritte eingeleitet werden können.

Durch eine Patentrecherche lassen sich auch Marktentwicklungen und das Verhalten der Konkurrenz besser abschätzen. Es kann so festgestellt werden, auf welchem technischen Sachgebiet welche Unternehmen welche entscheidenden Innovationen besitzen.

Was sollte man bei eigenen Patent- und Gebrauchsmusterrecherchen beachten?

Die Recherche gibt Ihnen Auskunft darüber, ob sich eine Anmeldung der Erfindung bei einem Patentamt lohnt. Sie zeigt Ihnen, was andere zu diesem Thema veröffentlicht haben. Sie können aus den Rechercheergebnissen schließen, wie Sie Ihre Patentansprüche formulieren müssen, um einen weit reichenden Schutz zu bekommen.

Vorbereitung:

1. Was ist das Neue an Ihrer Idee? Formulieren Sie das für sich!
2. Suchen Sie diese Begriffe in der Internationalen Patentklassifikation (IPC)!

Warum sollten Sie klassifizieren?

- Man weiß nie, wie ein Patentanmelder formuliert/ welche Begriffe er benutzt!
 - Bei der Recherche mit Begriffen müssten alle Sprachen berücksichtigt werden, in denen Patente angemeldet/veröffentlicht werden können!
→ Da dies unmöglich ist, wurde ein besonderes Recherchehilfsmittel, die IPC entwickelt!
3. Wählen Sie die richtigen Klassen aus. Wenn Sie z.B. Taschen für Schuhe suchen, wäre die Klasse A45C 3/12 relevant.

Je tiefer Sie in der Hierarchie der Klassifikation gehen, umso genauer werden Ihre Suchergebnisse.

4. Geben Sie die von Ihnen ausgewählte IPC in den dafür vorgesehenen Feldern in den Suchmasken der entsprechenden Datenbanken ein.
Beachten Sie: Nur die Suche mit der Patentklassifikation kann Ihnen ein umfassendes Suchergebnis liefern!

Was tun, wenn die Treffermenge zu groß ist?

1. Geben Sie weitere einschränkende Begriffe ein.

Wählen Sie Begriffe, die das Spezifische Ihrer Erfindung charakterisieren und keine allgemeinen Begriffe, die in der von Ihnen ausgewählten IPC bereits enthalten sind.

Beispiel:

Klasse **A45C 3/12** und Begriffe wie **Reißverschluss** oder **Tragegurt** (eben das Spezifische Ihrer Erfindung).

Hinweis: Wenn Sie eine englischsprachige Datenbank gewählt haben, müssen Sie auch englische Begriffe eingeben.

In DEPATISnet sind die Patente in der Originalsprache vorhanden, d.h., Sie können englische, deutsche, französische oder auch anderssprachige Begriffe eingeben.

2. Eventuell haben Sie zu viele Patentklassen ausgewählt? Überprüfen Sie die Wahl Ihrer Patentklassen.

Kostenlose Datenbanken im Internet:

DEPATISnet – Patentdatenbank des DPMA: <https://depatisnet.dpma.de>

Espacenet – Patentdatenbank des EPA: <https://worldwide.espacenet.com>

Hinweis: Sie müssen sich immer genau informieren, welchen Datenbestand die jeweiligen Datenbanken haben, d.h., Sie können nicht davon ausgehen, dass alle Datenbanken auch alle verfügbaren Patentinformationen beinhalten! Eventuell müssen Sie weitere Internetdienste benutzen.

Sie erhalten trotzdem kein zufriedenstellendes Ergebnis? Kontaktieren Sie uns!

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

Auftrag zur Durchführung einer Patentrecherche und WTSH Entgeltordnung unter:
<https://wtsh.de/de/recherchen>

Oder nutzen Sie unseren "Beratertag Gewerbliche Schutzrechte", Termine unter
www.wtsh.de → Über uns → Termine

Zur Beurteilung der Neuheit ist es das Ziel einer Patentrecherche, eine Veröffentlichung zu finden, die vor dem Anmeldetag der Erfindung zugänglich war oder bei einem Patentamt eingereicht wurde und in der alle Merkmale des Anspruchs in einem Dokument (also einer Entgegenhaltung) offenbart sind:

- Patent- und Gebrauchsmusterdokumente

- Nicht-Patentliteratur (Fachliteratur, wiss. Aufsätze, Konferenzbeiträge, Messekataloge, Internet etc.)
- sonstige Veröffentlichungen

Es ist nicht absolut feststellbar, dass eine Erfindung neu ist, es kann nur nachgewiesen werden, dass sie nicht neu ist!

Zur Beurteilung, ob sich die Erfindung in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, erfolgt eine „mosaiksteinartige Betrachtung“, d.h. einzelne Merkmale der Erfindung können in verschiedenen Entgegenhaltungen offenbart sein.

Es werden also ältere Veröffentlichungen gesucht, in denen zusammengenommen alle die Merkmale beschrieben sind, die die vorliegende Erfindung für den Fachmann nahe liegend erscheinen lassen.

Ob eine technische Erfindung die erforderliche erfinderische Höhe aufweist, ist oftmals schwer zu beurteilen. Wir empfehlen daher, einen Patentanwalt zu konsultieren.

Die WTSH bietet die Möglichkeit, jeden letzten Donnerstag im Monat (außer im Dezember) die kostenlose Erfindererstberatung zu besuchen.

Warum wird eine Marke eventuell nicht eingetragen?

Das DPMA prüft auf absolute Eintragungshindernisse:

- mangelnde Unterscheidungskraft
- die Marke besteht lediglich aus einer beschreibenden Angabe, die zugunsten der Mitbewerber frei verfügbar bleiben muss (Freihaltebedürftigkeit)
- die Marke beinhaltet ein Hoheitszeichen, zu dessen Verwendung der Anmelder nicht befugt ist
- die Marke enthält eine ersichtlich irreführende Angabe
- Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
- Zeichen ist nicht grafisch darstellbar
- sehr bekanntes Zeichen (Zeichen mit "Verkehrsgeltung")

Liegt eines dieser absoluten Eintragungshindernisse vor, wird die Marke nicht eingetragen.

Prüft das DPMA, ob es die angemeldete Marke schon gibt?

Nein, nach den gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt das DPMA diesen Gesichtspunkt nicht im Eintragungsverfahren. Die vorherige Anmeldung einer gleichen Marke ist ein relatives Eintragungshindernis, allerdings erst dann, wenn der Inhaber dieser anderen, älteren Marke Widerspruch einlegt. Ältere Markenrechte werden also erst in dem sich an die Eintragung anschließenden Widerspruchsverfahren berücksichtigt, wenn der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen die Eintragung erhebt. Die Eintragung der Marke hängt nicht davon ab, ob bereits eine vorherige, ältere Anmeldung existiert, d.h. relative Eintragungshindernisse werden vom DPMA nicht geprüft.

Geprüft werden nur die absoluten Eintragungshindernisse. Dazu recherchiert der Markenprüfer in allen verfügbaren Quellen, um den Bedeutungsgehalt der Marke in engem Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu ermitteln.

Kann eine Internet-Domain als Marke registriert werden?

Bestandteile von Internet-Adressen wie "http://", "www.", ".de", ".com" usw. sind typische nicht schutzbegründende Markenelemente, denen der Verkehr keinen markenmäßig kennzeichnenden Charakter beimisst.

Die angemeldete Domain kann nur dann auch als Marke eingetragen werden, wenn die Second-Level-Domain und/oder etwaige Sub-Domains schutzfähig sind.

Markenanmeldungen wie z.B. "schokolade.de" oder "www.schokokekse.de" sind daher für die Waren Schokolade und Kekse ebenso von der Eintragung ausgeschlossen wie die Worte "Schokolade" und "Schokokekse" selbst (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Wie lange dauert das Eintragungsverfahren für eine Marke beim DPMA?

Das Eintragungsverfahren dauert nach Angaben des DPMA durchschnittlich 3 bis 4 Monate. Man kann eine beschleunigte Prüfung beantragen. Für die beschleunigte Prüfung ist eine gesonderte Gebühr zu entrichten. Ihre Anmeldung wird dann bevorzugt bearbeitet. Die Markeneintragung kann dann in weniger als 6 Monaten erfolgen. Soll eine Marke auch international als IR-Marke registriert werden, kann eine beschleunigte Prüfung wichtig sein.

Was ist eine Kollektivmarke?

Unter einer Kollektivmarke wird ein Fachverbandszeichen verstanden. Ein Verband kann für seine Mitgliedsunternehmen Markenschutz für gleiche Waren oder gleiche Dienstleistungen erlangen. Inhaber von Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein.

Wann ist eine Marke geschützt und wie lange kann das Schutzrecht bestehen?

Der Markenschutz tritt mit Eintragung der Marke in das amtliche Register ein. Die Schutzdauer beträgt zunächst 10 Jahre. Sie kann unbegrenzt um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.

Wenn aber nach Eintragung einer Marke Widerspruch eingelegt oder ein Löschungsantrag gestellt wird und dieser Widerspruch oder Löschungsantrag Erfolg hat, wird die Marke wieder gelöscht.

Wie kann eine unberechtigt eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt werden?

Es gibt verschiedene Verfahren, die zu einer Löschung einer Marke im Register führen können. Wer erreichen will, dass eine eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt wird, muss sich zuerst fragen, auf welche Gründe er die Löschung der Marke stützen will, damit er dann das zutreffende Verfahren einleiten kann.

Löschungsgründe und Verfahren:

Der Markeninhaber verzichtet selbst gegenüber dem DPMA auf die Marke.

- Die Marke wird dann gelöscht (§ 48 Markengesetz).

Eine schutzunfähige Marke ist im Register eingetragen worden:

- z.B. ein für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibender Begriff.

Mit dieser Begründung, die Marke hätte aus absoluten Gründen nicht ins Register eingetragen werden dürfen, kann man beim DPMA einen Antrag auf Löschung der Marke stellen (§ 54 Markengesetz in Verbindung mit § 50 Markengesetz).

Die Marke kann nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung besteht. Wurde die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 Markengesetz eingetragen und wird der Antrag auf Löschung innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt, kann die Eintragung gelöscht werden.

Von Amts wegen, also ohne Antrag auf Löschung durch einen Dritten, kann das DPMA eine zu Unrecht eingetragene Marke nicht mehr löschen. Damit ist eine Löschung von Amts wegen auch dann ausgeschlossen, wenn die Marke lediglich aus einer rein beschreibenden Angabe besteht.

Ein Löschantrag nach § 54 Markengesetz in Verbindung mit § 50 Markengesetz kann nur dann Erfolg haben, wenn die Marke in ihrer Gesamtheit nicht schutzfähig ist.

Beispiel:

Ist für die Ware "Schokolade" eine Marke eingetragen, die das Wort "Schokolade" enthält mit einem zusätzlichen Bildbestandteil, so ist die Marke in ihrer Gesamtheit nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 Markengesetz eingetragen worden. Ein Löschantrag hätte darum keinen Erfolg. Die Marke hat allerdings nur einen engen Schutzbereich.

Verfahren:

Wird die Löschung nach §§ 50, 54 Markengesetz beantragt und die Lösungsgebühr bezahlt, so unterrichtet das Amt den Inhaber hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Lösungsverfahren durchgeführt.

Einem Markeninhaber wird vorgeworfen, er sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen:

Auch in diesem Fall kann ein gebührenpflichtiger Löschantrag beim DPMA gestellt und geltend gemacht werden, dass die Marke wegen Bösgläubigkeit des Anmelders gelöscht werden soll (§ 54 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 Markengesetz).

Verfahren:

Wird die Löschung nach §§ 50, 54 Markengesetz beantragt und die Lösungsgebühr bezahlt, so unterrichtet das Amt den Inhaber hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Lösungsverfahren durchgeführt.

Ein Markeninhaber besitzt ein älteres Recht (z.B. Namensrecht), das durch die eingetragene Marke verletzt wird.

In diesem Falle kann er ein Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten durchführen (§ 55 Markengesetz).

Ist die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen, so kann auch beim Deutschen Patent- und Markenamt aus diesem Recht Widerspruch eingelegt werden (§ 42 MarkenG).

Eine Marke ist mindestens fünf Jahre lang nicht mehr benutzt worden oder es liegt eine andere Voraussetzung für einen Verfall vor (§ 49 Markengesetz).

In diesem Fall hat man die Wahl zwischen zwei Vorgehensweisen:

- Einen gebührenpflichtigen Antrag auf Löschung wegen Verfalls beim DPMA stellen (§ 49 Markengesetz in Verbindung mit § 53 Markengesetz).
 - Nach Zahlung der Lösungsgebühr, unterrichtet das Amt den Inhaber der eingetragenen Marke über den Antrag und fordert ihn auf, dem Amt mitzuteilen,

ob er der Löschung widerspricht. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung, teilt das Amt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 Markengesetz geltend zu machen ist.

- Der Antragsteller kann vor den ordentlichen Gerichten eine Klage auf Löschung wegen Verfalls erheben, ohne vorher einen Löschantrag gestellt zu haben (§ 55 Markengesetz).

Was tun bei Abmahnungen wegen Verletzung von Markenrechten?

Abmahnungen gegenüber sind Sie nicht rechtlos ausgeliefert.

Prüfen Sie zuerst, ob die Abmahnung berechtigt sein kann, d.h. ob Sie möglicherweise die fragliche Marke tatsächlich verletzen.

Eine Markenrechtsverletzung kann vorliegen:

- wenn jemand ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit den für die Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen identisch sind.
- wenn jemand ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, sofern für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke besteht.

Der Inhaber einer Marke kann aber niemandem verbieten:

- seinen eigenen Namen oder seine Anschrift zu benutzen oder dass jemand ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen zur Beschreibung von Merkmalen oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen verwendet.

Für die Überprüfung der Berechtigung einer Abmahnung sollten Sie

- eine Markenrecherche durchführen
- fachkundigen Rat einholen (Anwalt konsultieren); eventuell handelt es sich ja um eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung

Überprüfen Sie auch, ob Sie die gegnerische Marke durch Einleitung eines Lösungsverfahrens beim DPMA aus dem Register löschen lassen können (siehe hierzu FAQ - Wie kann ich erreichen, dass eine unberechtigt eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt wird?)

Welche Methoden zur Bewertung einer Marke gibt es?

Zur Bestimmung des Markenwertes gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze:

So können z.B. Marketing- und Finanzkriterien miteinander verbunden werden. Hier bewertet man die Marke nach Kriterien wie:

- Marktposition
- Marketingunterstützung
- Wahrnehmung der Marke

- Unternehmerischer Ertrag der Marke
- Verhaltenswissenschaftliche Modelle beziehen in die Bestimmung des Markenwertes
- Bekanntheitsgrad
- Markensympathie
- Markentreue
- Assoziation zur Marke

Andere Methoden versuchen den Markenwert aus dem Verbraucherverhalten zu erklären. Der aktuelle Markenwert wird evaluiert aus der Analyse der visuellen Eindrücke, die Verbraucher mit der Marke assoziieren. Aus der Analyse des Markenkerns werden Faktoren identifiziert, die den Wert der Marke positiv oder negativ beeinflussen.

Aber auch folgende Kriterien werden gemeinsam zur Bewertung herangezogen:

- Finanzwert - Entwicklung, Gewinnsituation, Potenzial
- Markenschutz - Portfolio, Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, Schutzzumfang national / international, Markenumfeld
- Markenstärke - Marktanteil, Markteinfluss, Marketingaktivitäten, Distributionsgrad, Bekanntheitsgrad, Geschlossenheit des Markenauftritts
- Markenimage - Akzeptanz, Kompetenz, Influenz, Prägnanz

Was sollte man bei eigenen Markenrecherchen beachten?

Markenrecherchen beantworten Fragen wie:

- Ist die Marke xy bereits angemeldet und wenn ja, wofür?
- Ist die Marke xy angemeldet, eingetragen oder bereits gelöscht?
- Wer hat die Marke xy wann angemeldet?
- Wurde Widerspruch gegen die Marke xy eingelegt? (Markenhistorie)
- Welche Marken hat die Firma/Person xy angemeldet?
- Für welche Länder hat die Firma/Person xy Markenschutz beantragt?

3 Möglichkeiten zum Erwerb von Markenschutz in Deutschland:

- Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München oder Jena
 - **DE-Marke**
- Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante
 - **Unionsmarke**
 - Anmeldung bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf **IR-Marke**, in der Deutschland als Bestimmungsland oder die EU als Bestimmungsgebiet definiert ist

Darum: Diese 3 Schutzmöglichkeiten bei der Recherche berücksichtigen!

Kostenlose Markendatenbanken

Deutsche Marke

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht>

EU-Marke

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/eu-trade-mark-regulation>

und
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/databases>

Titelschutzanzeiger
<http://www.titelschutzanzeiger.de>

Was tun, wenn die Treffermenge zu groß ist?

Schränken Sie Ihre Suche auf bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen ein:

- "Klassifikation von Nizza" im Internet unter:
https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/index.html
- Eingabe von Begriffen zum Ermitteln der relevanten Klasse(n) der Nizza-Klassifikation beim Deutschen Patent- und Markenamt:
<http://www.dpma.de/suche/wdsuche/suchen.html>
- Wiener Klassifikation - Klassifikation der Bildbestandteile von Marken (englisch/deutsch):
<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/wienerklassifikation/index.html>

Ausführliche Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Deutschen Patent- und Markenamtes unter: [DPMA | Recherche](#)

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH ist ein erfahrener Dienstleister für Markenrecherchen und Markenüberwachungen:

- Wir führen Wort- und Bildmarkenrecherchen durch
- Auf Wunsch recherchieren wir auch:
 - Eintragungen im Zentralhandelsregister (Firmennamen)
 - Titel (Titelschutzanzeiger)
 - Domainregistrierungen (national und international)

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann	Tel. 0431/66 66 6 -833	E-Mail: jann@wtsh.de
Dr. Nils Schedukat	Tel. 0431/66 66 6 -883	E-Mail: schedukat@wtsh.de
Thorsten Rentsch	Tel. 0431/66 66 6 -834	E-Mail: rentsch@wtsh.de

Was ist ein Design?

Ein Design ist die zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon. Die Erscheinungsform kann sich aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses und seiner Verzierung ergeben. Auch Typographische Schriftzeichen können geschützt werden.

Voraussetzung für die Erlangung eines Designs:

Neuheit

- wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster offenbart worden ist, d.h., wenn den Fachkreisen die Gestaltung weder bekannt ist noch bekannt sein konnte

Eigenart

- liegt vor, wenn sich der Gesamteindruck, den das Muster beim informierten Benutzer hervorruft, vom Gesamteindruck eines anderen Musters unterscheidet

Welche Unterlagen sind für eine Designanmeldung einzureichen?

Um Designschutz zu erlangen, ist ein Antrag zur Eintragung in das Musterregister einzureichen. Verwenden Sie hierzu das vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgesehene Formular (Informationen dazu unter <https://www.dpma.de/designs/anmeldung/index.html>).

Ferner ist das Muster oder Modell durch eine Fotografie oder sonstige grafische Form darzustellen. In der Darstellung müssen diejenigen Merkmale deutlich und vollständig offenbart werden, für die der Schutz beansprucht wird. Die Darstellung des Musters oder Modells ist in 3-facher Ausfertigung beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen.

Wie lange dauert das Eintragungsverfahren für ein Design?

Das Designeintragungsverfahren ist durchschnittlich nach 3-4 Monaten abgeschlossen.

Wann tritt der Schutz ein und wie lange kann das Schutzrecht bestehen?

Der Schutz des Designs entsteht mit dem Tag des Eingangs der Unterlagen im Deutschen Patent- und Markenamt. Die Schutzdauer beträgt 5 Jahre. Sie kann höchstens 25 Jahre aufrechterhalten werden; eine Verlängerung ist immer um jeweils 5 Jahre möglich.

Was sollte man bei eigenen Design-Recherchen beachten?

Für die eigene Recherche nach Designeintragungen in Deutschland steht Ihnen das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Verfügung.

Ermitteln Sie zuerst die relevante Klasse, die Ihrem Design zugeordnet wird und in der auch gleiche oder ähnliche Muster und Modelle auffindbar wären. Für Designs gilt die sogenannte Locarno Klassifikation (siehe <http://www.wipo.int/classifications/en>).

Möbel gehören z.B. in die Klasse 06*; Musikinstrumente in die 17*; Spiele, Spielzeug, Zelte und Sportartikel werden der Klasse 21* zugeordnet – das * steht dabei für weitere Unterklassen.

Da nie genau bekannt ist, wie ein Anmelder seine Erfindung benennt und ob und wenn ja mit welchen Begriffen ein Design umfassend beschrieben worden ist oder beschrieben werden kann, ist die Suche mit Begriffen meist unvollständig. Deshalb ist die Recherche in den jeweiligen Klassen unerlässlich, was allerdings u.U. auch bedeutet, dass mehrere Tausend Treffer gesichtet werden müssen.

Auch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und die Weltorganisation für Geistige Eigentum (WIPO) stellen die eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. Internationalen Designanmeldungen im Internet bereit.

Links zu Designdatenbanken im Internet

DPMA:

<https://register.dpma.de>

EUIPO:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/> und
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/databases>

WIPO:

<http://www.wipo.int/hague/en/>

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH führt gern Designrecherchen und Designüberwachungen für Sie durch:

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann

Tel. 0431/66 66 6 -833

E-Mail: jann@wtsh.de

Dr. Nils Schedukat

Tel. 0431/66 66 6 -883

E-Mail: schedukat@wtsh.de

Thorsten Rentsch

Tel. 0431/66 66 6 -834

E-Mail: rentsch@wtsh.de

