

# **Fachübergreifende Vorlesung „Patentrecht“**

Lehrbeauftragter:

Patentanwalt Dipl.-Ing.  
Reinhard Seltmann

WS 08/09

Vorlesungsnummer 410432  
Modulnummer 41-5-02

Zweck

	Mittel	
	alt	neu
alt	marginal	schutzfähig
neu	schutzfähig	schutzfähig

Fazit:

Immer dann, wenn Lösung vom Bekannten im Fachgebiet abweicht und Vorteil vorhanden, über Schutzrechtserwerb nachdenken.

## **Wirkungskomponenten eines Patents**

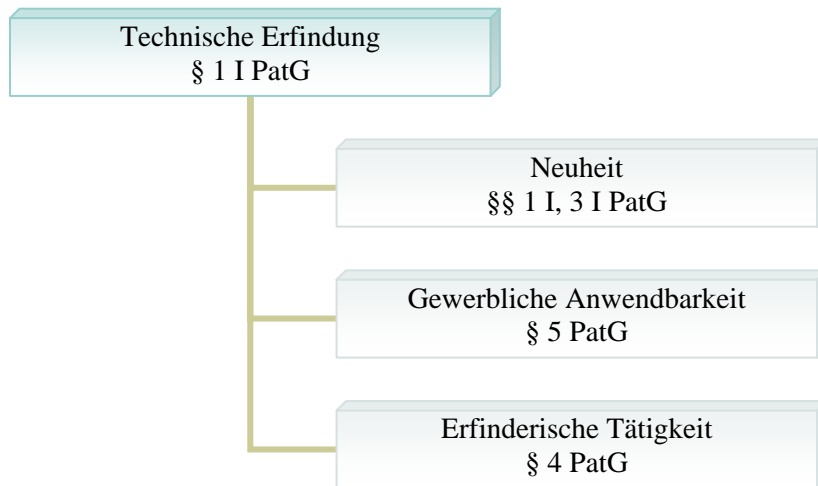
### Wirkungskomponenten aus der Monopolwirkung

- Alleinbenutzung
- Behinderung des Wettbewerbs
- Lizenzierung
- Schaffung von Austauschschutzrechten
- Schutzrechtsverkauf

### Wirkungskomponenten aus der Informationswirkung

- Werbung (Patentberühmung)
- Veröffentlichung mit Hinweis auf den Anmelder (Offenlegung der Anmeldestrategie)
- Informationsinflation (z. B. mit „Trivialpatenten“)

## Schutzgegenstand und sachliche Schutzvoraussetzungen



„Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn sie auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.“ (§ 5 PatG)

## Patentfähigkeitskriterien

- *Neuheit (§ 3 PatG)* - Die Erfindung darf aus dem Stand der Technik vor dem Anmeldetag (oder dem Prioritätstag) nicht bekannt sein.
- *Erfinderische Tätigkeit muss vorliegen (§ 4 PatG)*

**Es muss ein genügend großer Abstand zum Stand der Technik bestehen. Die Erfindung darf für einen Fachmann nicht naheliegend sein.**

**Erfinderische Leistung muss das Können des Durchschnittsfachmannes übersteigen.**

**Hauptargumente: nicht naheliegende Kombination von bekannten Merkmalen, nicht naheliegende Auswahl unter einer Reihe von prinzipiell bekannten Möglichkeiten, Überwindung eines technischen Vorurteils.**

*Technischer Fortschritt nicht Voraussetzung für Patentfähigkeit, ist aber ein wichtiges Beweisanzeichen für Erfinderische Tätigkeit.*

- *Gewerbliche Anwendbarkeit muss möglich sein (§ 5 PatG)*

**Gewerblich: einschliesslich Landwirtschaft. Es genügt die Möglichkeit der Herstellung oder Verwendung in einem technischen Gewerbebetrieb.**

- *Unzulässige Gebiete (§ 1. Abs. 3 PatG)*

**Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, Konstruktionen, die den Naturgesetzen widersprechen, Pflanzensorten und Tierarten; chirurgische und therapeutische Behandlungsverfahren; mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln, Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, Spiele und gesellschaftliche Tätigkeiten, Software und die Wiedergabe von Information**

*Die Grenzen der Patentierbarkeit unterliegen ständigen Versuchen der Ausweitung.*

## Technische Erfindung, § 1 I PatG

- Erfindung auf dem Gebiet der Technik
- Erzeugniserfindung/Sacherfindung oder Verfahrenserfindung
- Keine Erfindungen nach § 1 PatG sind:
  - Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden
  - Ästhetische Formschöpfungen
  - Pläne, Regel und Verfahren für gedankliche Tätigkeit für Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitung
- Nicht schützbar sind:
  - Patente, die gegen die öffentliche Ordnung und Guten Sitten verstoßen
  - Züchtungsverfahren biologischer Art
  - Tierarten und Pflanzensorten
  - Heil- und Diagnoseverfahren

### Aspekte der Neuheit:

- Wenn es um die Neuheit einer Erfindung geht, ist das *Anmeldedatum* wichtig.
- Der Anmeldetag ist das *Prioritätsdatum*.
- Nach der Pariser Verbandsübereinkunft gilt das erste Anmeldedatum auch für spätere Anmeldungen in anderen Ländern, sofern diese innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldedatum eingereicht werden. Diese Zeit wird als **Prioritätsfrist** bezeichnet. Das bedeutet ebenso, dass diese Frist intensiv genutzt werden muss, um Marketing zu machen.

**Kriterien der Neuheitsrecherche in  
Vorbereitung des Entwurfes der Patentbeschreibung:**

- (1) Suche nach identischen Mittel-Wirkungs-  
beziehungen**
- (2) Suche nach anderen Lösungen, die zum  
gleichen Ziel (oder wenigstens in dessen  
Nähe) führen**

## **Gliederung einer Patenbeschreibung:**

- Als **Titel** die Bezeichnung der Erfindung aus dem Erteilungsantrag;
- Angabe des **technischen Gebietes**, in das die Erfindung gehört, und falls erforderlich, ihre gewerbliche Anwendbarkeit;
- Darstellung des **Standes der Technik**, von dem die Erfindung ausgeht, nebst Fundstellen;
- **Kritik am Stand der Technik**, insbesondere Darlegung der Umstände, die als Nachteil empfunden werden;
- Angabe des Problems (= **Aufgabe**), das der Erfindung zugrunde liegt, ggf. anhand der mit der Erfindung erzielbaren vorteilhaften Wirkungen;
- **Darstellung der Erfindung**, also der technischen Lösung des Problems (= Aufgabe), für das in den Ansprüchen Schutz begehrt wird;
- Darlegung **vorteilhafter Wirkungen** der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik;
- **Ausführungsbeispiel** / wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im einzelnen, wenn möglich an Hand von Ausführungsbeispielen und an Hand von Zeichnungen;
- **Patentansprüche**

(§ 34 PatG)

## Patentansprüche

Der erste Patentanspruch ist der *Hauptanspruch*:

Der Hauptanspruch muss *alle Merkmale* enthalten, die die Erfindung ausmachen und die für das Eintreten des Erfolges unbedingt erforderlich sind.

Ein *Nebenanspruch* enthält weitere unabhängige Lösungen für dieselbe technische Aufgabe wie der Hauptanspruch.

*Haupt- und Nebenanspruch können unterschiedlichen Anspruchskategorien angehören.*

Detailausgestaltungen und bevorzugte Ausführungsformen werden in *Unteransprüchen* formuliert.

Unteransprüche sind vom Hauptanspruch abhängig.

## **Anspruchskategorien von Patenten**

### **I. *Sachansprüche:***

Erzeugnis-, Mittel- und Mischungsansprüche

Beispiele: Geräte, Vorrichtungen, chemische Stoffe,  
Anordnungen, Schaltungen,  
Mittel (Biozide)

### **II. *Verfahrensansprüche:***

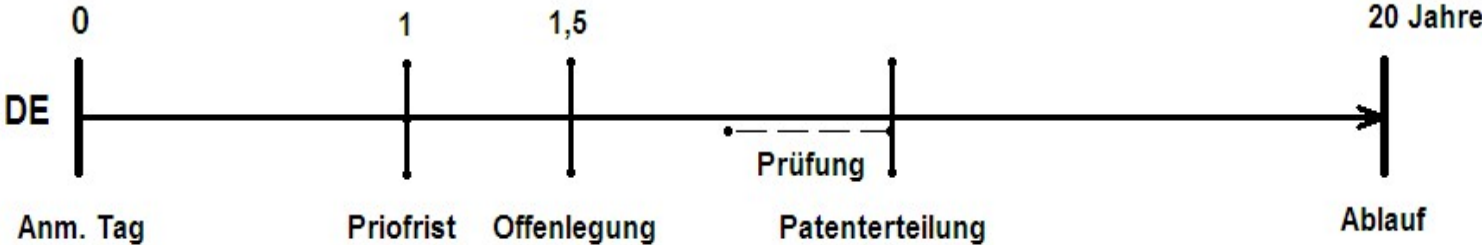
Verwendungsansprüche

- Verfahren zur Herstellung chemischer Verbindungen
- Arbeitsverfahren / Verfahren zur Erzeugung eines Zustandes, ohne ein bestimmtes Erzeugnis (-> Verfahrenstechnik)
- diagnostische und analytische Verfahren

Verwendungsansprüche:

- > neue Indikationsgebiete bekannter Wirkstoffe

# Übersicht DE - Verfahren



## **Schutzumfang eines Patentes**

- materiell, bestimmt durch:
  - alle wesentlichen Merkmale der unabhängigen Ansprüche
  - Auslegung der Beschreibung
  
- temporär, bestimmt durch:
  - maximale Laufdauer
  - Beendigung vor Ende der Laufdauer
  
- territorial, bestimmt durch:
  - Land der Eintragung oder Erteilung
  - Erweiterung des territorialen Schutzzumfanges

## DE - Gebrauchsmuster

### - Neuheit (§ 3 GebrMG)

Eine Veröffentlichung und Vorbenutzung ist nicht neuheitsschädlich, wenn sie *nicht* im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte.

Außerdem ist sie nicht neuheitsschädlich, wenn sie innerhalb von 6 Monaten vor dem Anmeldetag beim DPMA auf den Anmelder zurückzuführen erfolgte.

### - Erfinderischer Schritt (§ 1 GebrMG)

Die Erfindung muss einen genügend großen Abstand zum Stand der Technik haben. Sie darf dem Fachmann nicht nahe gelegen haben. (Stand Januar 2009: BGH - Entscheidung Demonstrationsschrank beachten).

Für Gewerbliche Anwendbarkeit und unzulässige Gebiete gilt gleiches wie bei Patenten, jedoch ist durch das Gebrauchsmuster kein Verfahrensschutz möglich.

Formale Prüfung, keine materiell - rechtliche.

Territorialitätsprinzip.

Schutzdauer: 3 Jahre, weitere 3 + 2 + 2 Jahre verlängerbar

## Geschmacksmuster

- > schützt die ästhetische Gestaltung eines Gegenstandes (Modell) oder einer Fläche (Muster)

Voraussetzung nach § 1 GeschmMG:

„Ein neues und eigentümliches Erzeugnis“; es muss auf einer selbständigen Leistung beruhen und

„Schöpferische Eigenart“ besitzen

- Neuheit ist auf einen Kulturkreis bezogen
- es muss das Auge ansprechen und beweglich sein
- gewerbliche Herstellbar- und Verwertbarkeit muss gegeben sein.

Seit 1. Juli 1998 zentrale Anmeldung und Registrierung im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes

Prüfung nur auf Formalen, nicht auf Neuheit (Recherche durch den Anmelder ist wichtig!)

Bis auf Ausnahmen werden nur Zeichnungen und Fotografien hinterlegt.  
Territorialitätsprinzip.

Schutz: 5 Jahre, in Stufen von 5 Jahren bis auf 25 Jahre ausdehnbar.

## **Marke**

### **Unterscheidung und Kennzeichnung der Produktherkunft**

#### **Marken zur Individualisierung von**

*Waren oder Dienstleistungen, geschäftliche Bezeichnungen, Wehrtitel, geographische Herkunftsangaben.*

#### **Unterscheidung in Wortmarken - Bildmarken - 3D-Marken - Kennfadenmarke - Hörmarken; des weiteren in Individual-/Kollektivmarken**

- **Anmeldung von Jedermann, nicht an Geschäftsbetrieb gebunden.**
- **Benutzungszwang innerhalb von 5 Jahren  
Prüfung auf Formalien und Einhaltung der Erfordernisse des Markengesetzes. - Ebenfalls Territorialitätsprinzip.  
Schutz: 10 Jahre, unbegrenzt um jeweils weitere 10 Jahre verlängerbar.**

#### **Andere Länder:**

- \* **nationale Hinterlegungen**
- \* **sogen. IR - Marken (WIPO, Genf)**
- \* **Gemeinschaftsmarken (EU) über Harmonisierungsamt für den EU-Binnenmarkt in Alicante / Spanien**

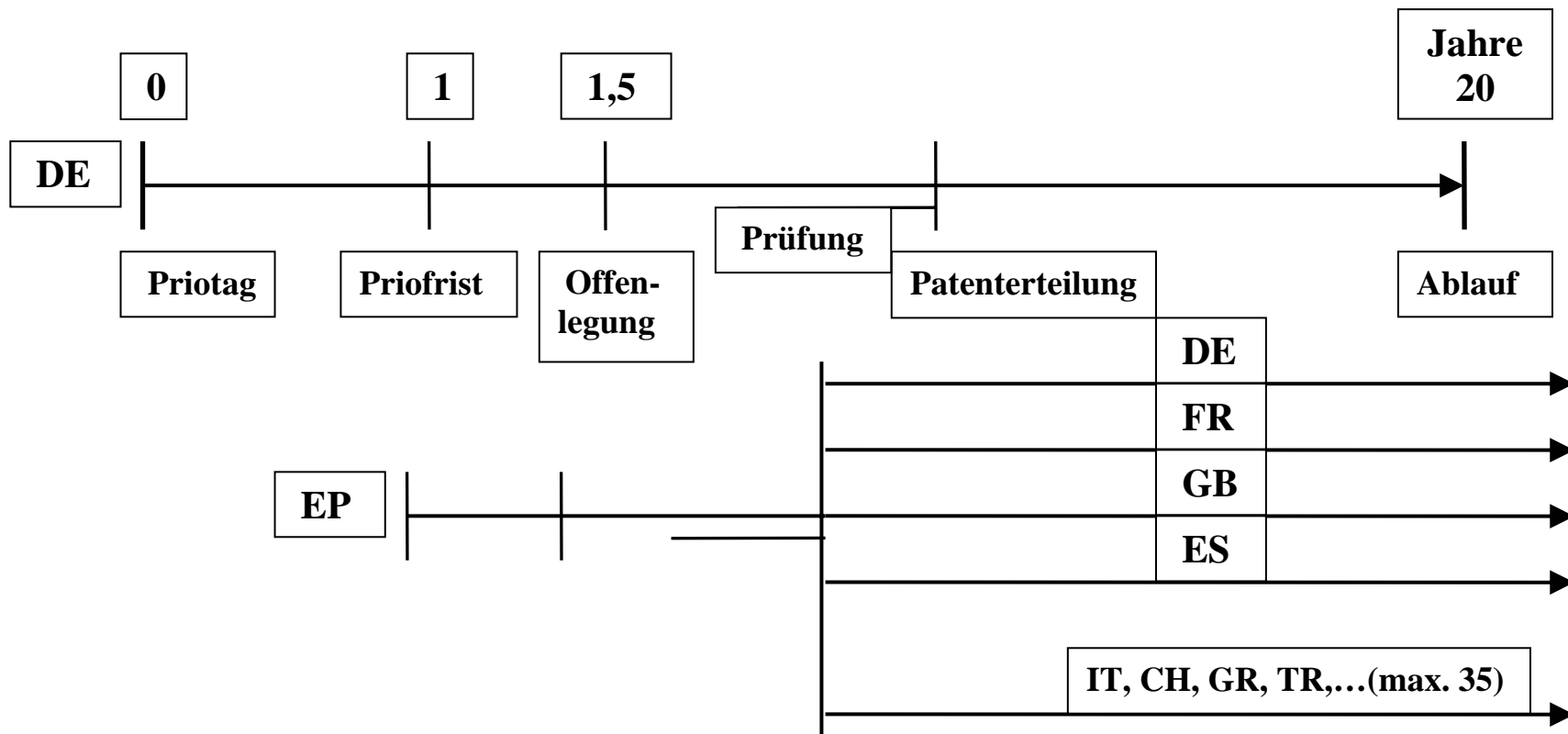
**Ansprüche eines Inhabers eines älteren  
Kennzeichnungsrechtes gegenüber dem Inhaber  
eines jüngeren Domain Namens:**

1. Unterlassungsansprüche:
  - a) § 12 BGB
  - b) § 14 MarkenG
  - c) § 15 MarkenG
  - d) § 37 II HGB
  - e) §§ 1 und 3 UWG
  - f) § 823 I i.V.m. § 1004 BGB
  
2. Auskunftsansprüche:
  - a) § 19 MarkenG
  - b) § 242 BGB
  
3. Schadensersatzansprüche:
  - a) § 14 VI MarkenG
  - b) § 15 V MarkenG
  - c) § 823 II i.V.m. § 12 BGB
  - d) § 1 und 3 UWG

## Internationale Verträge zur Vereinheitlichung des Patentwesens (I)

- I. Pariser Abkommen von 1883 zum Schutz von industriellem Eigentum, letzte Revision 1967 (sogen. Stockholmer Fassung); auch *PVÜ* genannt.
  
- II. Vertrag über die Erteilung Europäischer Patente von 1973  
-> Europäisches Patentamt; 01. Juni 1978 in München  
-> *EPÜ*
  
- III. Vertrag über das Europäische Patent für den gemeinsamen Markt von 1975
  
- IV. "Patent Cooperation Treaty" von 1970; auch: Patenzusammenarbeitsvertrag  
-> *PCT*

# Übersicht DE + EP - Verfahren





## Cost of a sample European Patent<sup>1</sup>

EPO Fees: EUR 4 600

- procedural fees before the EPO
- renewal fees for 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> year

Percentage of total: 14 %

Validation in the  
contracting states: EUR ca. 7 000  
4 translations

- attorney EUR 3 000
- translation cost EUR 3 600
- publication fees EUR 400

Percentage of total: 22 %

**Total cost:  
EUR ca. 32 000**

Professional  
representation  
before the EPO: EUR ca. 10 000

- pre-filing EUR 4 000
- processing EUR 5 400
- translation of claims EUR 600

Percentage of total: 31 %

National renewal fees  
and related cost: EUR ca. 10 000  
5<sup>th</sup> to 10<sup>th</sup> year

- renewal fees (years 5 - 10) EUR 4 700
- attorney:  
payment of renewal fees EUR 5 300

Percentage of total: 32 %

<sup>1</sup> 18 pages, 6 states, 10-year term, excl. in-house preparation costs for the patentee, all values rounded.

## **Allgemeine Anmerkungen zum PCT-System (1)**

- Das PCT-System ist ein Patent-“Anmelde“-System, kein Patent-“Erteilungs“-System; es gibt kein “PCT-Patent“
- Das PCT-System ist gegliedert in eine
  - internationale Phase, bestehend aus
    - Einreichung der internationalen Anmeldung
    - internationaler Recherche und schriftlichem Bescheid der ISA
    - internationaler Veröffentlichung und
    - internationaler vorläufiger Prüfung
  - nationale/regionale Phase vor den Bestimmungsämtern
- Die Entscheidung über die Erteilung eines Patents wird ausschließlich von den nationalen oder regionalen Ämtern in der nationalen Phase getroffen

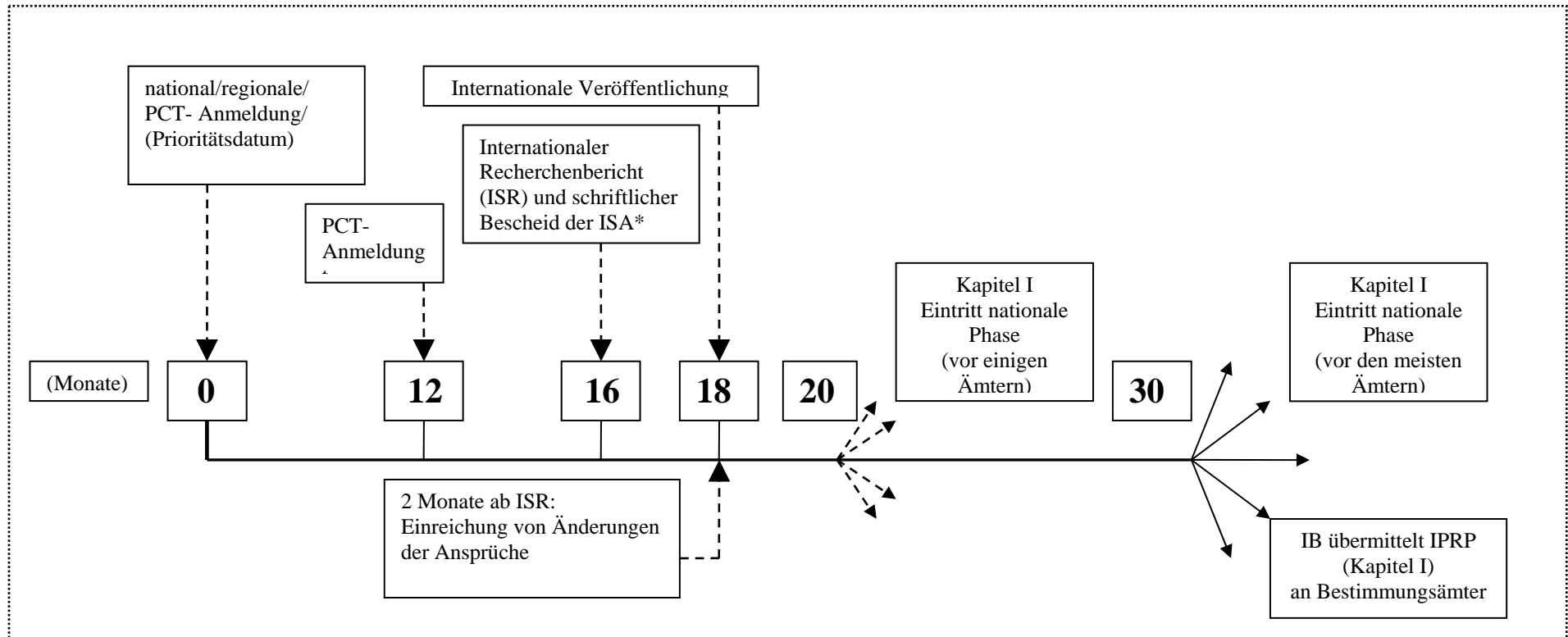
WIPO  
Intro-4  
11.02.05

## **Allgemeine Anmerkungen zum PCT-System (2)**

- Nur Erfindungen können über den PCT-Weg — durch Beantragung eines Patent, eines Gebrauchsmusters oder ähnlicher Schutzinstrumente — geschützt werden
- Geschmacksmuster- oder Warenzeichenschutz kann über den PCT-Weg nicht erlangt werden. Für diese Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes gibt es gesonderte internationale Übereinkommen (das Haager Übereinkommen bzw. das Madrider Übereinkommen)
- Der PCT wird, wie auch andere internationale Übereinkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, wie z.B. die Pariser Verbandsübereinkunft, von der WIPO verwaltet

WIPO  
Intro-5  
06.05.03

## PCT-FRISTEN – nur Kapitel I (für ab dem 1. Januar 2004 eingerichtete internationale Anmeldungen)



\* Ist die PCT- Anmeldung die Erstanmeldung, erstellt die ISA den internationalen Recherchenbericht und den schriftlichen Bescheid der ISA vor Ablauf von 9 Monaten ab dem Prioritätsdatum (Regel 42.1)



## Cost of a sample Euro-PCT Patent<sup>1</sup>

EPO Fees: EUR 6 600

- international fees
- procedural fees before the EPO
- renewal fees for 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> year

Percentage of total: 14 %

Validation in the  
contracting states: EUR ca. 12 500  
6 translations

- attorney EUR 4 200
- translation cost EUR 7 500
- publication fees EUR 800

Percentage of total: 27 %

**Total cost:  
EUR 47 000**

Professional representation  
before the EPO: EUR ca. 12 500

- pre-filing EUR 5 400
- processing EUR 6 200
- translation of claims EUR 900

Percentage of total: 27 %

National renewal fees  
and related cost: EUR ca. 15 500  
5<sup>th</sup> to 10<sup>th</sup> year

- renewal fees EUR 8 500
- attorney: payment  
of renewal fees EUR 7 000

Percentage of total: 32 %

<sup>1</sup> 26 pages, 8 states, 10-year term, excl. in-house preparation costs for the patentee, all values rounded.

## Lizenzvertrag

zwischen

und der

- **Präambel**
- **Paragraph 1 - Vertragsrechte**
- **Paragraph 2 - Lizenzumfang**
- **Paragraph 3 - Weiterentwicklung der Vertragsprodukte**
- **Paragraph 4 - Technische Hilfe**
- **Paragraph 5 - Gewährleistung**
- **Paragraph 6 - Verwaltung und Verteidigung von Vertragsschutzrechten**
- **Paragraph 7 - Entschädigung, Lizenzgebühren**  
(Umsatzmethode; Gewinnbeteiligungsmethode; Anlagenpreismethode; Einmalzahlung laufende Zahlung; Kombinationen)
- **Paragraph 8 - Buchführungspflicht**
- **Paragraph 9 - Steuern und Abgaben**
- **Paragraph 10 - Geheimhaltung und Veröffentlichungen**
- **Paragraph 11 - Vertragslaufzeit, Kündigung**
- **Paragraph 12 - Schlussbestimmungen**
- **Paragraph 13 - Gerichtsstand**

Lizenzgeber:

Lizenznehmer:

If you do a job,  
do it well.

**Hedda Deilmann**