

Von der Erfindung zum Patent

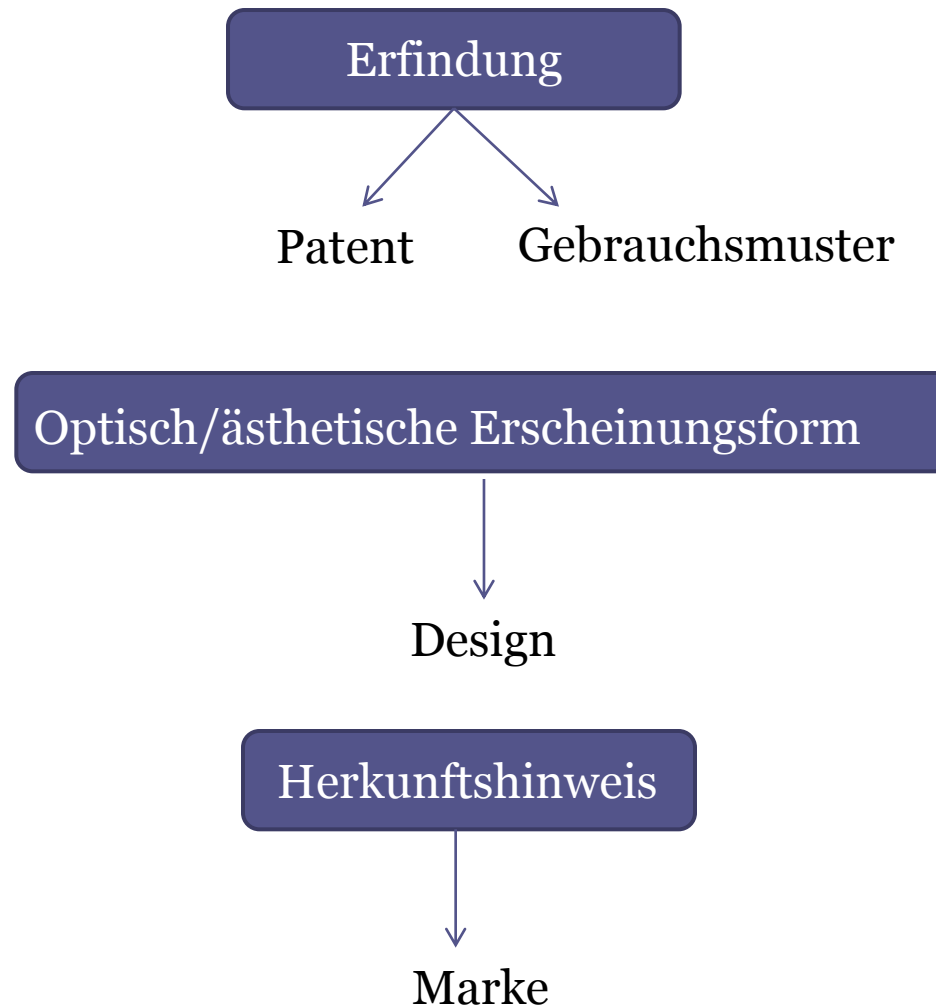
Informationsveranstaltung

Haus der Wirtschaft

9.11.2016

Prof. Dr. Andreas Schrell
Patentanwalt
European Patent Attorney
Gleiss Grosse Schrell & Partner

Gewerbliche Schutzrechte:



Das Patent verleiht ein Ausschussrecht!

Gewerbliche Schutzrechte sind staatlich verliehene Rechte an gewerblich anwendbaren Leistungen. Derartige Leistungen können Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sein.

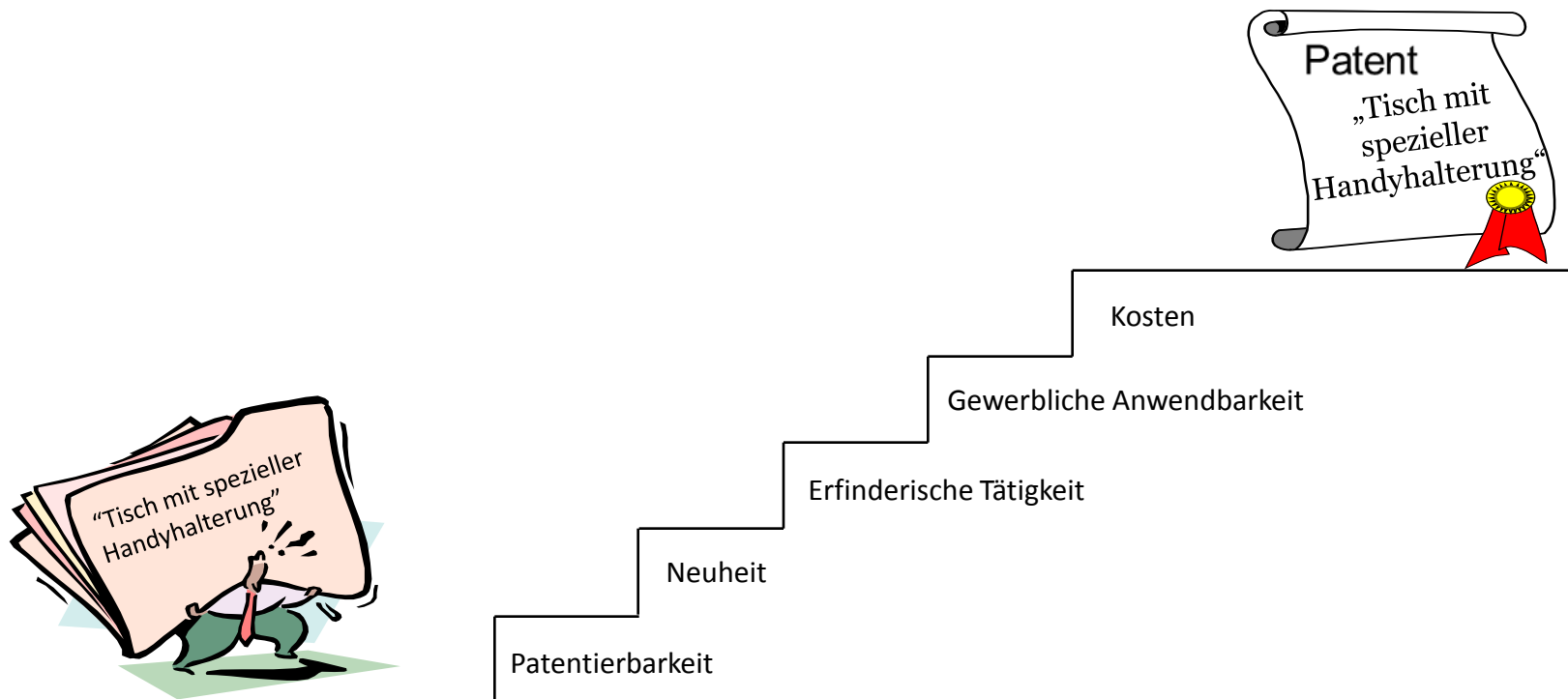
Das Patent verleiht ein Ausschlussrecht!

Ein gewerbliches Schutzrecht verleiht seinem Inhaber das Recht, Dritte vom Gebrauch der geschützten Leistung abzuhalten.

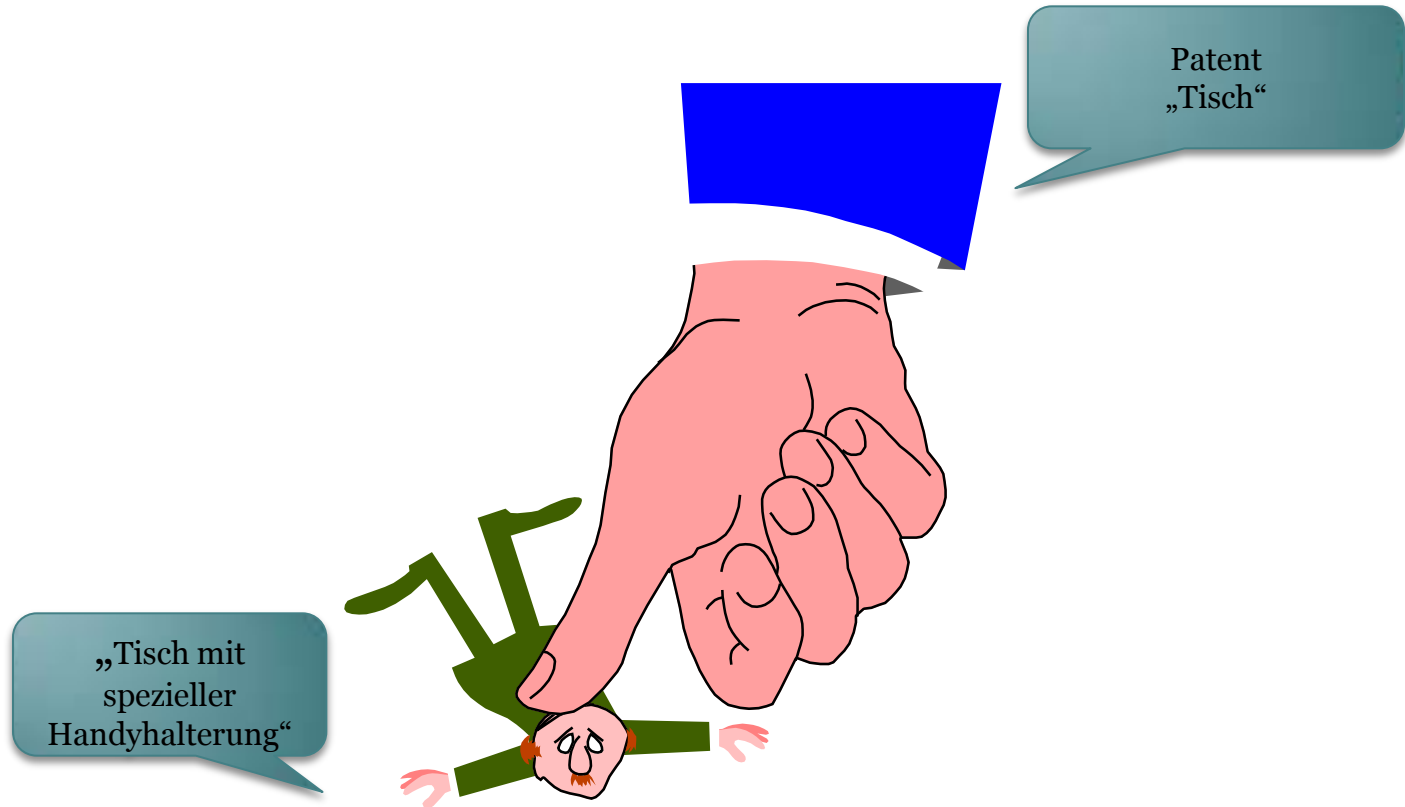
Das Patent verleiht kein Benutzungsrecht!

Das gewerbliche Schutzrecht, also auch das Patent, verleiht dagegen **nicht** das Recht, die geschützte Leistung zu gebrauchen.

Das eigene Patent:



Handlungsfreiheit (FTO) von Patenten Dritter:



Prioritätensetzung:

Die Patentierung eigener Erfindungen ist wichtig,

aber

FTO (freedom-to-operate) auch!

Definition der Erfindung

- Die Erfindung ist eine technische Lehre zur Lösung eines technischen oder nicht-technischen Problems.
- Eine technische Lehre ist eine Anweisung zum planmäßigen Handeln mit dem Ziel, ein Problem unter Einsatz von Naturkräften wiederholbar zu lösen.

Definition der Erfindung

- Die Erfindung bereichert das Können der Menschheit, nicht allein deren Wissen.
- Die Entdeckung bereichert das Wissen der Menschheit, nicht dagegen deren Können.

Definition der Erfindung

Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

- Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- ästhetische Formschöpfungen

Definition der Erfindung

Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- die Wiedergabe von Informationen.

Achtung:

→ gilt nur für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche.

Ausnahmen von der Patentierbarkeit:

Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt.

Ausnahmen von der Patentierbarkeit:

Patente werden auch nicht erteilt für:

- chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren.

Achtung:

→ Erzeugnisse zur Anwendung in diesen Verfahren sind dagegen **patentierbar!**

- Pflanzensorten und Tierrassen.

Patentierbarkeitskriterien:

Neuheit

- absolute Neuheit (nicht im Stand der Technik, nicht öffentlich zugänglich)
- Stand der Technik einschließlich mündlicher Offenbarungen, Vorbenutzungen, früher eingereichte und später veröffentlichte Patentanmeldungen

Patentierbarkeitskriterien:

→ Achtung:

- die Sachlage entscheidet über den Rechtsbestand, nicht der Prüfer
- Geheimhaltungsverträge
- Internet

Patentierbarkeitskriterien:

Erfinderische Tätigkeit

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

Patentierbarkeitskriterien:

→ Achtung:

- Stand der Technik:
Wie bei Neuheit, mit Ausnahme von früher eingereichten und später veröffentlichten Patentanmeldungen.
- Beurteilung vor dem Hintergrund des zu lösenden technischen Problems.

Patentierbarkeitskriterien:

Ausführbarkeit

- Die Erfindung muss für den Fachmann ausführbar sein.
- Am Anmeldetag muss die Offenbarung vollständig in der Anmeldung vorhanden sein.

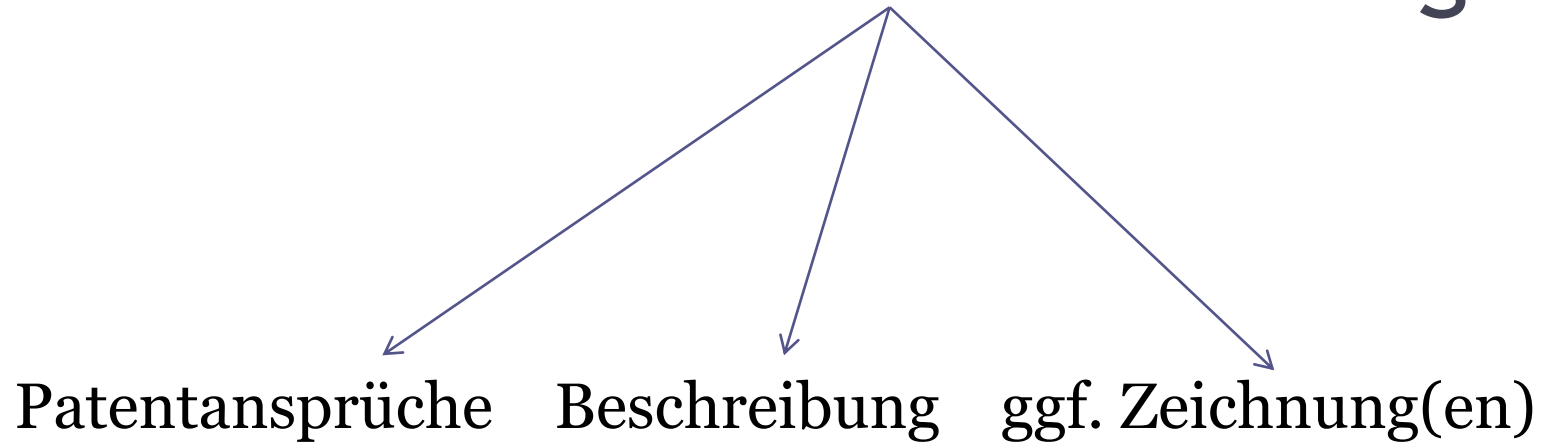
Hintergrund: Das Patent als Tauschhandel

Das Ausschussrecht als Belohnung für
die Unterrichtung der Öffentlichkeit.

Patentierbarkeitskriterien

- nachträgliche Änderungen der dargestellten Erfindung sind unzulässig.
 - Umfang und Detailierungsgrad der Offenbarung (know-how, Betriebsgeheimnis)
 - ist die Erfindung fertig?

Aufbau einer Patentanmeldung:



Aufbau einer Patentanmeldung:

A) Beschreibung

- Stand der Technik
- Technisches Problem + Lösung
- Ausführungsbeispiele (ggf. Zeichnungen)

B) Ansprüche

- unabhängige Ansprüche definieren **maximalen Schutzbereich**
- abhängige Ansprüche stellen mögliche Einschränkungen dar

C) ggf. Zeichnungen

- nicht einschränkend

Aufbau einer Patentanmeldung:

→ Achtung:

- Quelle für im Wesentlichen alle für die Erteilung und Durchsetzung relevanten technischen Informationen
- Kenntnis des Aufbaus: auch relevant für die Durchführung eigener Recherchen und Patentbewertungen

Die Ansprüche sind der Kern der Patentierung:

- Erzeugnisansprüche (Vorrichtungen, Stoffe)
→ absoluter Erzeugnisschutz
- Verfahrensansprüche
(Herstell- und Arbeitsverfahren)
→ Verfahrensschutz und Schutz für hergestelltes
Erzeugnis
- Verwendungsansprüche
(bekannte Substanz für neuen Zweck,
verwendungsbezogener Schutz)

EP 2 653 489 B1



EP 2 653 489 B1.pdf

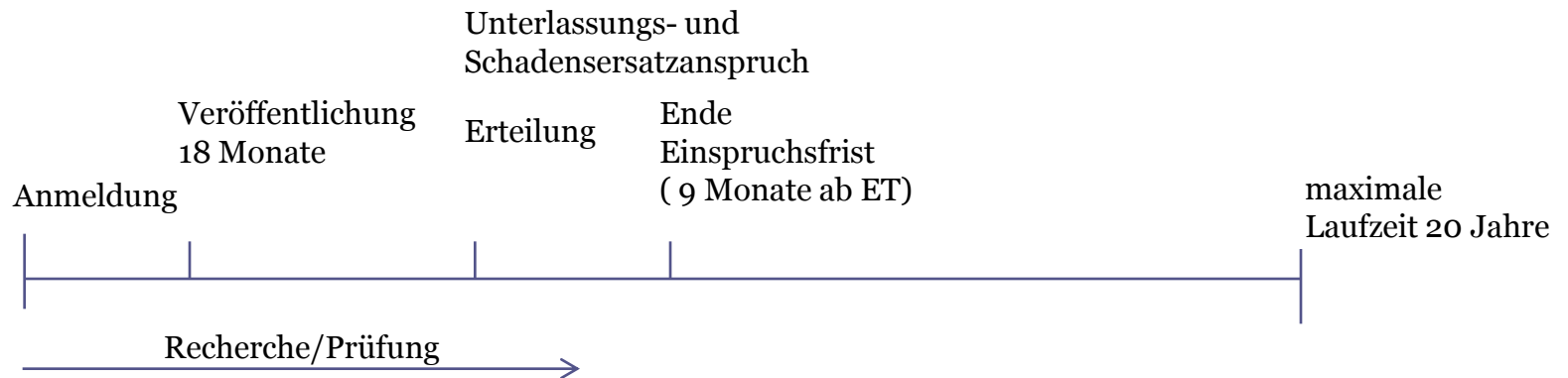
<p>(19)  Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets</p>	 <p>(11) EP 2 653 489 B1</p>
<p>(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT</p>	
<p>(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 27.07.2016 Patentblatt 2016/30</p> <p>(21) Anmeldenummer: 13001899.7</p> <p>(22) Anmeldetag: 12.04.2013</p>	<p>(51) Int. Cl.: C08G 65/00 (2006.01)</p>
<p>(54) Anti-Eis-Beschichtung von Skiern, Skibindungen und Skibrillen Anti-ice coating for skis, ski bindings and ski goggles Revêtement anti-glace de skis, fixations de ski et lunettes de ski</p>	
<p>(84) Benannte Vertragsstaaten: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR</p> <p>(30) Priorität: 20.04.2012 DE 102012007787</p> <p>(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 23.10.2013 Patentblatt 2013/43</p> <p>(73) Patentinhaber: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 80686 München (DE)</p>	<p>• Barz, Jakob, Dr. 70199 Stuttgart (DE)</p> <p>• Oehr, Christian, Dr. 71083 Herrenberg (DE)</p> <p>(74) Vertreter: Schrell, Andreas et al Gleiss Große Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart (DE)</p> <p>(56) Entgegenhaltungen: EP-A2- 1 193 303 WO-A2-2013/026106 JP-A- 2005 177 697 US-A1- 2007 102 188</p>

Identität von Erfinder/Anmelder:

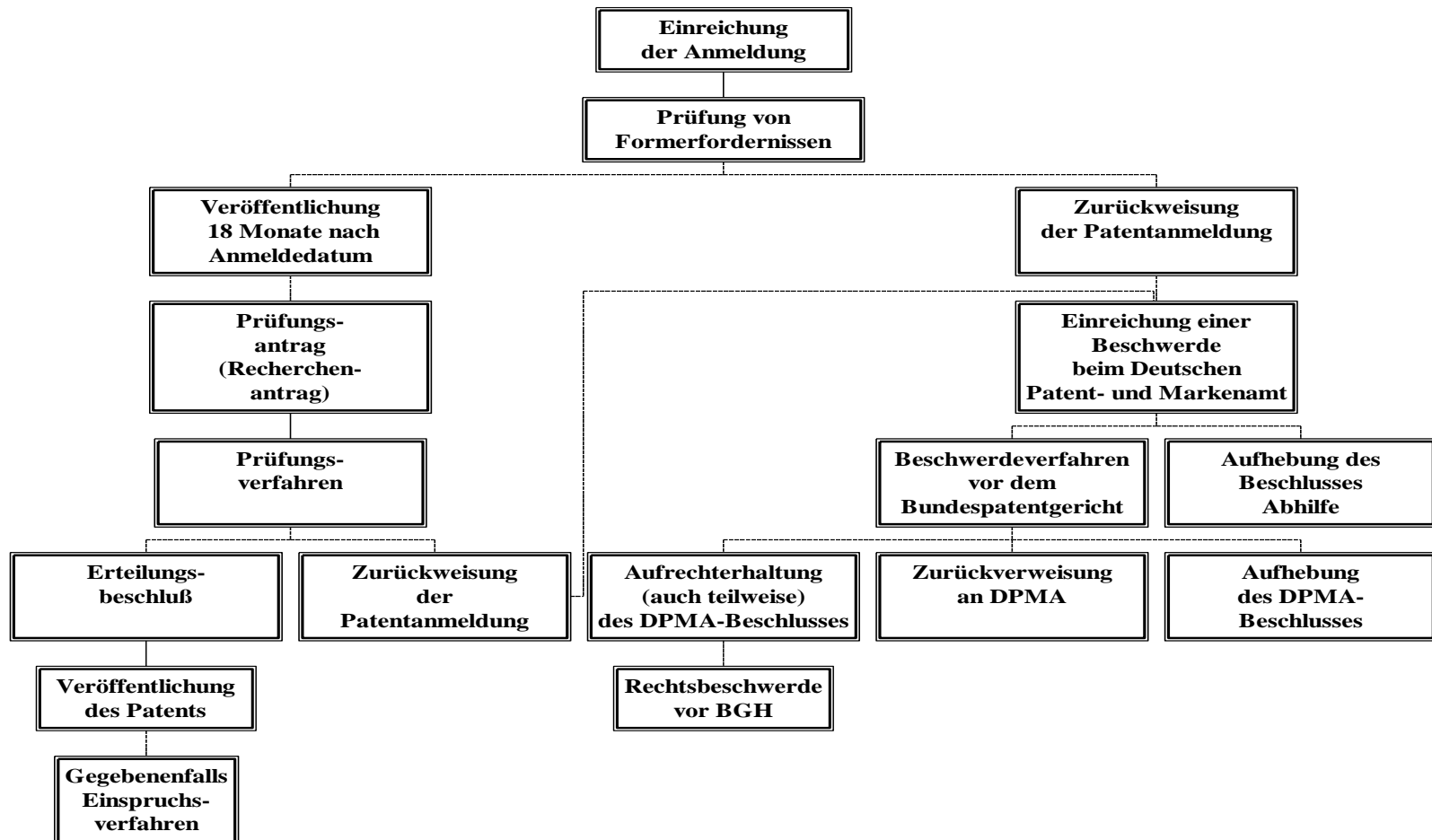
Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger.

Achtung:

→ eigenständiger und schöpferischer Beitrag erforderlich.



Das Erteilungsverfahren



Rechtsbestandsverfahren:

- **Einspruch**
(DPMA → BPatG → BGH)
 - jeder(r)
 - ≤ 9 Monate nach Erteilung des Patents
- **Nichtigkeitsklage**
(BPatG → BGH)
 - jeder(r)
 - im wesentlichen jederzeit

Rechtsverletzung:

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen.

Rechtsverletzung:

Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

- ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder [...] einzuführen oder zu besitzen;

Rechtsverletzung:

- ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder anzubieten,

Rechtsverletzung:

- das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu [...] gebrauchen oder einzuführen oder zu besitzen.

Rechtsverletzung:

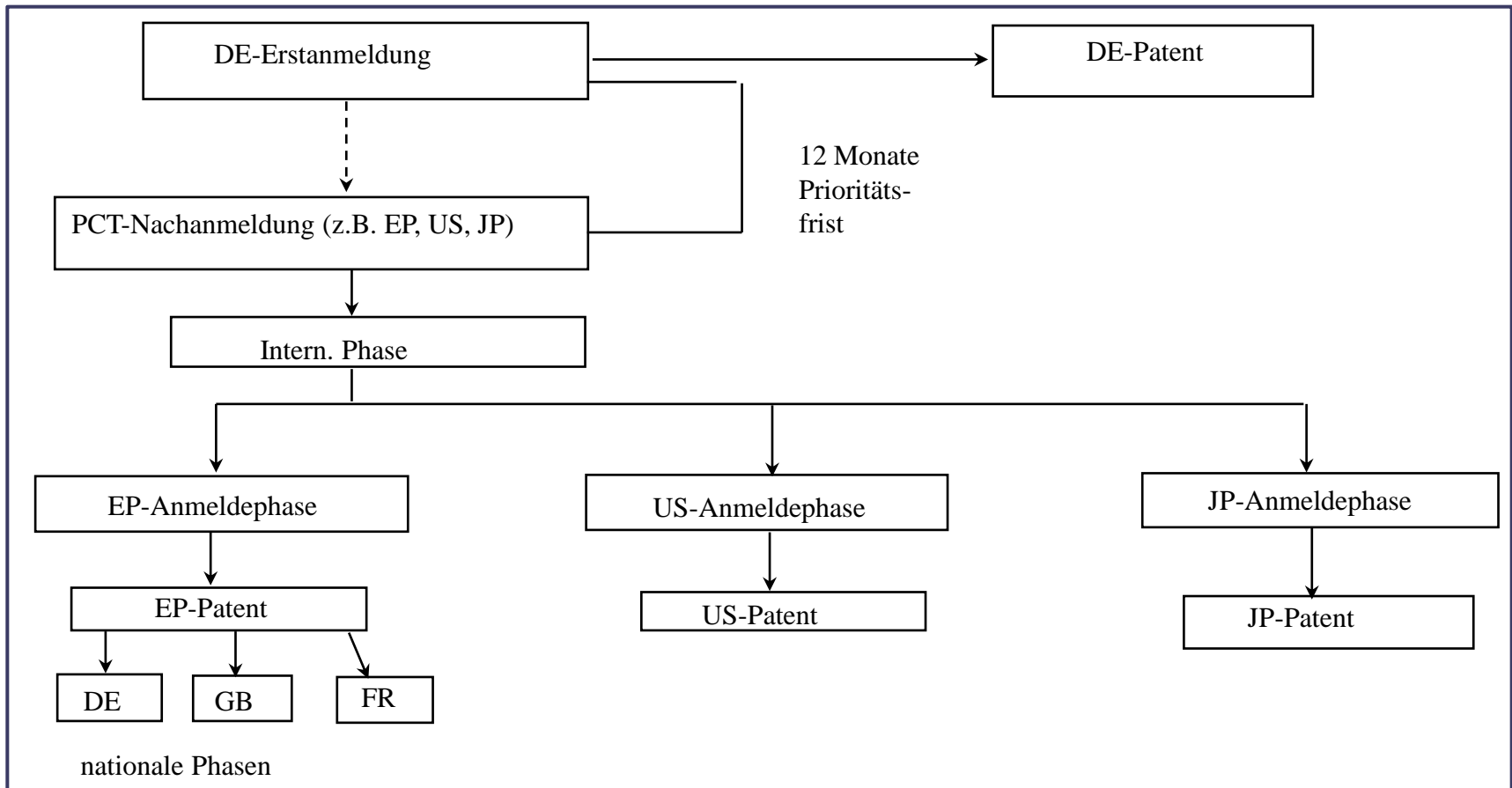
- **Unterlassung, Schadensersatz**
Beweiserleichterung bei Verfahrenspatenten
(§139 PatG)

Rechtsverletzung:

- Berechtigungsanfrage
- Abmahnung
unter Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung
- Verletzungsklage
(LG → OLG → BGH)
 - hohe Kosten
 - hohes Kostenrisiko
- parallel anzuraten: Nichtigkeitsklage (BPatG → BGH)

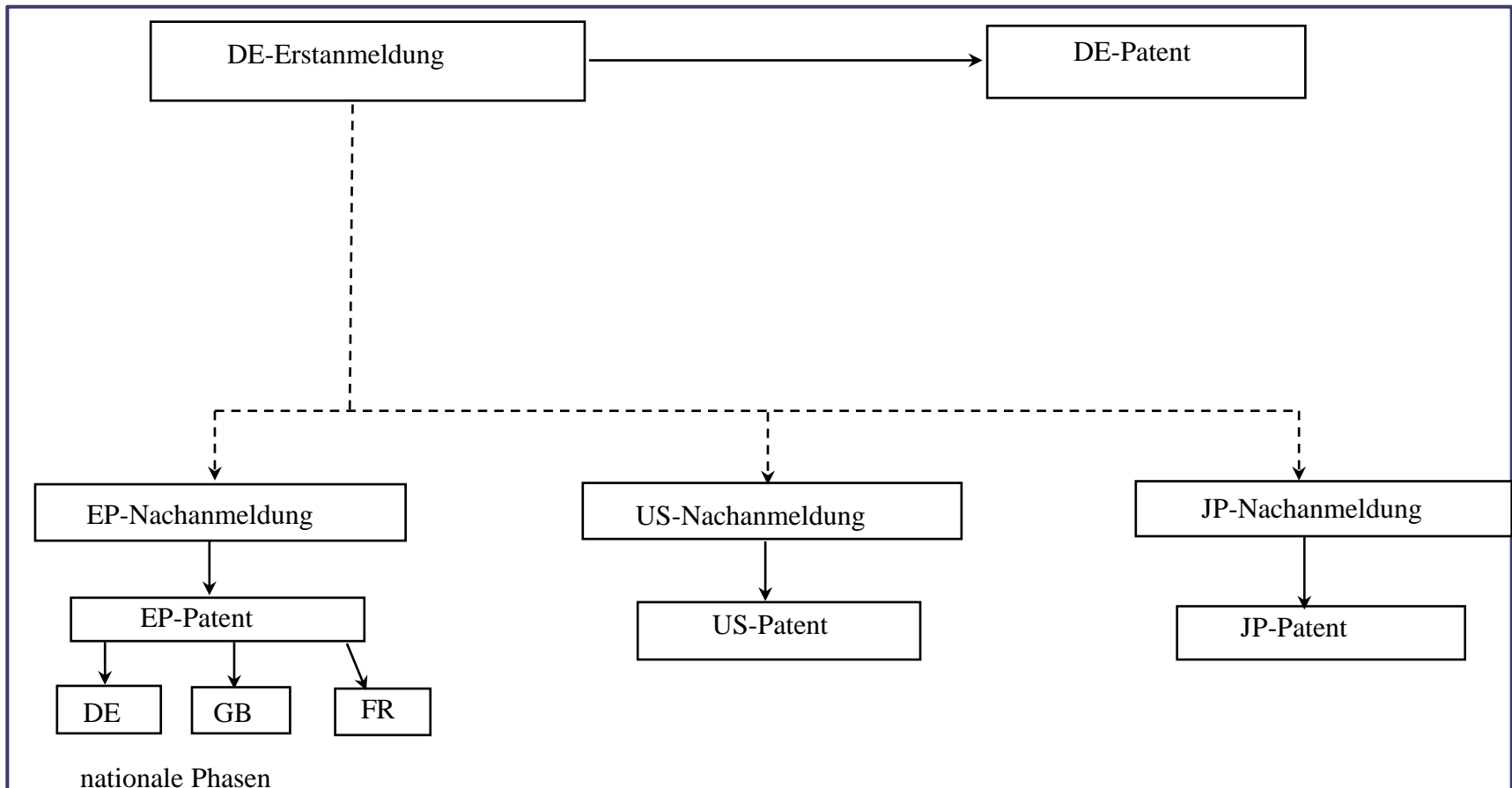
Der Weg ins Ausland:

Ein üblicher Weg:



Der Weg ins Ausland:

Ein weiterer, üblicher Weg:



Vergleich Patent - Gebrauchsmuster

Gebrauchsmuster

- schnelle Eintragung
- keine Prüfung auf materielle Schutzfähigkeit
- anderer Neuheitsbegriff
- Verfahren nicht schützbar

- biotechnologische Erfindungen nicht schützbar
- kürzere Laufzeit (10 Jahre)
- kostengünstiger
- voller Schutzzumfang

Patent

- Erteilungszeitraum i. d. R. länger
- Prüfung findet statt

- siehe links
- Verfahren können geschützt werden

- 20 Jahre Laufzeit
- teurer
- siehe links

Fazit:

Das Gbm bietet sich als schnell erreichbarer kostengünstiger flankierender Schutz zusätzlich zum Patent an, um den Zeitraum bis zur Veröffentlichung der Patenterteilung zu überbrücken.

Alternativ kann es im Falle mangelnder Patentierbarkeit hilfreich sein.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!