

PATENTRECHT: EIN BLICK AUS DER PRAXIS

DR. GEORGIOS KARAKATSANIS

Zu meiner Person

Dr. Georgios Karakatsanis

- Managing Partner der Patentanwaltskanzlei **HAFT | KARAKATSANIS**, München
- Patentanwalt seit 2000
- Ausbildung: Physik an der Technischen Universität München und am Max Planck Institut für Astrophysik (Ph. D. Physik)
- Technische Arbeitsgebiete: Physik, Maschinenbau, Zugangskontrollsysteme, Optik, Kernreaktoren, Supraleitung, Flugzeugtechnik, Fahrzeug- und Getriebetechnik, Telekommunikation

Vortragsinhalte

- A: Was ist ein Patent?
- B: Was kann patentiert werden?
- C: Wann ist eine Patentanmeldung sinnvoll?
- D: Gebrauchsmuster als Alternative?
- E: Patentanwalt einschalten oder lieber ohne?

A: Was ist ein Patent?

Definition, Wirkung und Abhängigkeit

Was ist ein Patent?

**Ein Patent ist ein Schutzrecht für technische Erfindungen,
welches durch einen staatlichen Akt entsteht.**

Was ist ein Patent?

Wirkung eines Patents:

- zeitlich und räumlich (Territorialitätsgrundsatz) begrenztes Monopol für die Verwendung der Erfindung (positives Benutzungsrecht)
 - für ein **Erzeugnis**: Herstellung, Vermarktung, Lizenzvergabe
 - für ein **Verfahren**: Anwendung, zur Anwendung anbieten sowie ein durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis vermarkten; Lizenzvergabe
 - Verbotungsrecht, Unterlassungsanspruch, Schadenersatzanspruch

Was ist ein Patent?

Ausnahme: Abhängigkeit von einem anderen Patent

- wenn von einem älteren Patent Gebrauch gemacht wird
 - wenn der Gegenstand des Patents eine patentfähige Weiterentwicklung des Gegenstands eines älteren Patents ist
 - wenn das Patent eine erfinderische Verwendung eines patentierten Stoffs zum Gegenstand hat (z.B. Verwendung von einem patentierten Medikament als Dünger)
- ➔ also: ggf. Einschränkung der Rechte aus dem jüngeren Patent

B: Was kann patentiert werden?

Diskussion der rechtlichen Grundlagen und Praxisbeispiele

Was kann patentiert werden?

Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents:

Art 52 EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen):

- (1) Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten **der Technik** erteilt, sofern sie **neu** sind, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Was kann patentiert werden?

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

- a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden
- b) ästhetische Formschöpfungen
- c) Pläne, **Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten** sowie **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**
- d) die Wiedergabe von Informationen

Was kann patentiert werden?

- (3) Absatz 2 steht der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht

Was kann patentiert werden?

Technizität:

Bundesgerichtshof (BGH): Der Begriff der Technik entzieht sich einer eindeutigen und abschließenden Festlegung und ist nicht statisch

Europäisches Patentamt (EPA): Eine Erfindung ist technisch, wenn sie sich auf ein technisches Gebiet bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt und sie technische Merkmale aufweist

Was kann patentiert werden?

Neuheit:

Definition nach Art 54 (1), 54 (2) EPÜ

- (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
- (2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.
- (3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind.

Was kann patentiert werden?

Also:

- Zuerst anmelden, dann bekanntmachen!
- Offenbarung vor der Anmeldung nur mit NDA (Non Disclosure Agreement)
- RISIKO: Eine Patentrecherche deckt die Aktivitäten der letzten 18 Monate in der Regel nicht ab, da Patenanmeldungen erst 18 Monate ab dem Anmeldetag veröffentlicht werden und dennoch zum Stand der Technik bezüglich der Neuheit gehören können!

Was kann patentiert werden?

Erfinderische Tätigkeit:

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den **Fachmann** nicht **in naheliegender Weise** aus dem **Stand der Technik** ergibt (§4 PatG, Art 56 (1) EPÜ).

Problem:

- Einführung der fiktiven Person des Fachmanns, insbesondere seines Fachwissens und Könnens → Auslegung?
Beachte: der Fachmann ist kein Erfinder!
- Definition des relevanten Standes der Technik bei der Prüfung der Patentanmeldung (Türen für Hotelzimmer \cong Autotüren \cong Drehkreuze)

Was kann patentiert werden?

Was bedeutet „**in naheliegender Weise**“?

- normale technologische Entwicklung, die sich folgerichtig aus dem Stand der Technik ergibt (Rechtsprechung)
- Idealfall von „nicht in naheliegender Weise“: Lösung einer bisher ungelösten technischen Aufgabe 😊
- Vorgehensweise des EPA: „**Could-Would-Test**“:
„Eine Erfindung ist nicht naheliegend, wenn ein Fachmann aufgrund des Standes der Technik zur Lehre der Patenanmeldung hätte kommen können, sondern nur dann, wenn er die Lösung der objektiven zugrundeliegenden technischen Aufgabe vorgeschlagen haben würde.“

gefestigte Rechtsprechung

Was kann patentiert werden?

10 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Patentschrift
10 DE 199 05 504 C 2

6 Int. Cl.7:
G 05 B 17/00
G 05 B 19/418
G 06 F 17/50

C 2

- 21 Aktenzeichen:
22 Anmeldetag:
23 Offenlegungstag:
15 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung:

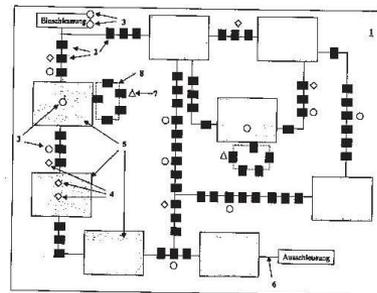
Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erte

- 18 Patentinhaber:
Engelhardt, Corinna, Dr., 82054 Sauerlach, DE
- 17 Vertreter:
Haft, von Puttkamer, Berngruber, Czybulka,
Karakatsanis, 81669 München

34 Verfahren zur strukturierten und systematischen Vi
ungünstiger Fertigungssituationen auf Basis logisti
Verfahrens

37 Verfahren zur strukturierten und systematischen Visualisierung, Analyse und Optimierung logistisch ungünstiger Fertigungssituationen auf Basis logistischer Modellansätze, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte enthält:
Bilden einer Visualisierungsoberfläche (1), welche folgende Fertigungselemente enthält:
n Felder (2), m Hauptwerkstücke (3), o sonstige Werkstücke (4), p Maschinenelemente (5), eine Produktionslinie (6), q Bedienungselemente (7), Bedienungselementlinien (8) sowie ein Anfangs- (Einschleusung) und ein Endfeld (Ausschleusung), wobei n, m, o, p, q ganze Zahlen sind und wobei jedem Hauptwerkstück (3) eine fertigungsbedingte Vorschrift mit den abzuarbeitenden Fertigungsschritten zugeordnet wird, welche die Reihenfolge der Maschinenelemente (5) vorgibt, an denen das Hauptwerkstück (3) bearbeitet werden muß, wobei jedes Hauptwerkstück (3) möglichst schnell das Feld Ausschleusung erreichen muss;
Simulieren des Produktionsverlaufes durch stochastische

[0025] Anschliessend werden Fertigungsabläufe simuliert, indem spezielle, unterscheidbar gestaltete Elemente (Hauptwerkstücke) im Verlauf des Simulationsverfahrens durch die simulierte Fertigung geführt werden, wobei jedem dieser Elemente eine fertigungsbedingte Vorschrift mit den abzuarbeitenden Fertigungsschritten zugeordnet ist. Diese Elemente werden durch das Eingreifen stochastischer Ereignisse bewegt, welches vorzugsweise durch Würfelereignisse oder einen computergesteuerten Zufallsgenerator simuliert wird. Vorgesehen sind ebenfalls mehrere gleichgestaltete, gleichmäßig angeordnete bewegliche Elemente, welche



C 2

HAFT
KARAKATSANIS

PATENTANWALTSKANZLEI

Was kann patentiert werden?

Programme für Datenverarbeitungsanlagen:

Praxis des EPA:

Alt: Computerimplementierte Erfindungen („Software-Patente“) sind dann patentierbar, wenn sie einen erfinderischen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten.

Neu: Insbesondere sind computerimplementierte Erfindungen patentierbar, wenn ein „weiterer“ technischer Effekt bewirkt wird oder bewirkt werden kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht. (G3/08)

Was kann patentiert werden?

Beispiele:

Patenterteilung: kontrolliertes Auslösen einer Sprengladung in einem Airbag, Getriebesteuerung

Zurückweisung der Patentanmeldung: Verfahren für die Ablaufplanung in einem industriellen Prozess

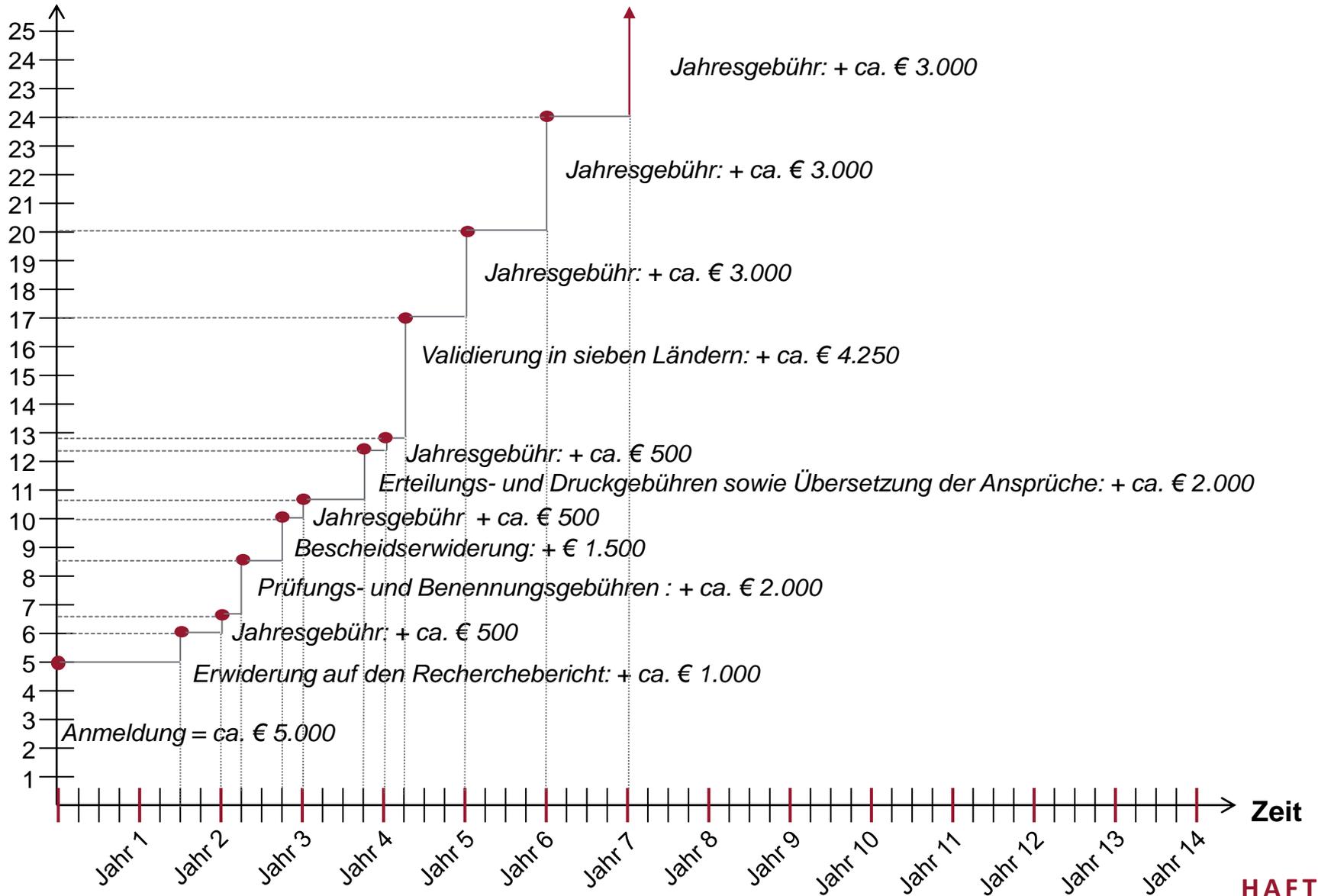
C: Wann ist eine Patentanmeldung
sinnvoll?

Wann ist eine Patentanmeldung sinnvoll?

Was wird außer einer neuen und erfinderischen technischen Idee benötigt?

- Patentrecherche, Markt- und Wettbewerbsanalysen als Basis für Entscheidungsfindung
 - Zeit
 - Geld
 - Aussicht auf einen unternehmerischen Vorteil
 - Entscheidung, die Idee nicht geheim zu halten
- ➔ Beispiel: Zeit-Geld-Diagramm einer kostengünstigen und problemlosen europäischen Patentanmeldung:

Kosten in T€



Wann ist eine Patentanmeldung sinnvoll?

Kriterien – finanziell, marketingtechnisch, strategisch

- finanziell:
 - Entwicklungs- und Patentierungskosten sollen hereingeholt werden
 - Gewinn soll erwirtschaftet werden durch
 - a) Monopolstellung (hier Problematik: Patentumgehung, Kosten und Risiko eines Rechtsstreits) oder
 - b) Lizenzvergabe
 - Wert des Unternehmens soll gesteigert werden

Wann ist eine Patentanmeldung sinnvoll?

Kriterien – finanziell, marketingtechnisch, strategisch

- marketingtechnisch:
 - Reputation
 - die Ausdrücke „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ können verkaufsfördernd wirken
- strategisch:
 - „Sperrpatente“
 - Stand der Technik schaffen
 - Mitarbeiter motivieren

Wann ist eine Patentanmeldung sinnvoll?

Anmelden oder geheim halten?

Die Veröffentlichung ist eigentlich der Preis für das Patent, da diese das Kopieren und Nachahmen erleichtern kann.

Aber auch ein nicht patentiertes Produkt, das auf dem Markt ist, kann jederzeit analysiert & kopiert werden. Ausnahme: Prozesse, Herstellungsverfahren.

- bei beabsichtigter Geheimhaltung muss sichergestellt sein, dass Betriebsgeheimnisse wirklich gewahrt bleiben, was eher bei kleineren Betrieben der Fall sein kann.
- kurzlebige (Hightech-)Produkte: hier kann die Geheimhaltung von Vorteil sein, da die Erteilung 3-5 Jahre dauert, was dem Produktzyklus entspricht; Alternative: Gebrauchsmuster anmelden

D: Gebrauchsmuster als Alternative?

Gebrauchsmuster als Alternative?

Vorteile

- schnell wirksamer Schutz: Gebrauchsmuster werden nicht erteilt, sondern ohne Prüfung der Neuheit / erfinderischen Tätigkeit eingetragen, sollten aber dennoch neu und erfinderisch sein (Risiko des Anmelders)
- Neuheitsschonfrist 6 Monate
- signifikant geringere Kosten

Gebrauchsmuster als Alternative?

Vorteile

- der Umfang des zu berücksichtigenden relevanten Standes der Technik hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ist geringer als beim Patenterteilungsverfahren
 - in Deutschland: Stand der Technik ist nur das, was schriftlich vorbeschrieben ist oder bereits im Inland vorbenutzt worden ist; Ausstellungspriorität (spätestens 6 Monate ab einer Messe)
 - in Österreich: Stand der Technik ist das, was schriftlich oder mündlich, im In- oder Ausland vorbeschrieben ist bzw. was vorbenutzt worden ist;
Besonderheit in Österreich: Schutz für Programmlogik

Gebrauchsmuster als Alternative?

Nachteile

- keine Prüfung durch die Patentämter, eine Recherche vor der Anmeldung ist essentiell, damit das Gebrauchsmuster wirklich Bestand hat (und nicht im Rahmen eines Löschungsantrags gelöscht werden kann)
- in Deutschland keine Verfahren patentierbar
- Schutz in der Regel lediglich maximal 10 Jahre
- durch die schnelle Eintragung auch schnelle Veröffentlichung (ca. 3 Monate, bei Patenanmeldungen 18 Monate) – das kann ein Nachteil sein, da die Öffentlichkeit früh informiert wird

Gebrauchsmuster als Alternative?

Nachteile

- wenige Länder
 - Österreich 10 Jahre
 - Deutschland 10 Jahre
 - Frankreich 6 Jahre
 - Dänemark 10 Jahre
 - Griechenland 7 Jahre
 - Italien 10 Jahre
 - Polen 10 Jahre
 - Slowenien 10 Jahre
 - Spanien 10 Jahre
 - Tschechische Republik 10 Jahre
 - Türkei 10 Jahre
 - Brasilien 15 Jahre
 - China 10 Jahre
 - Japan 6 Jahre
 - Südkorea 15 Jahre

Gebrauchsmuster als Alternative?

Fazit

- Gebrauchsmuster sind im Wesentlichen für kurzlebige Produkte oder als parallele Vorgehensweise zu einer Patenanmeldung geeignet, um sofort gegen Verletzer vorgehen zu können.
- Gebrauchsmuster sind auch geeignet, um die Marktreaktion auf ein Produkt zu testen oder Lizenzverhandlungen durchzuführen; ist diese positiv, so kann innerhalb eines Jahres ab dem Anmeldetag unter Inanspruchnahme der Priorität des Gebrauchsmusters eine Patentanmeldung eingereicht werden.

E: Patentanwalt einschalten oder
lieber ohne?

Patentanwalt einschalten oder lieber ohne?

Was ist eine Patentanwältin / ein Patentanwalt?

- Die Patentanwältin / der Patentanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik.
- Die Patentanwältin / der Patentanwalt ist mit dem einschlägigen Recht und der Technik sowie mit der Arbeitsweise der Patentämter vertraut.
- In der Regel ist die Patentanwältin / der Patentanwalt mit Korrespondenzanwälten in den meisten Ländern vernetzt.

Patentanwalt einschalten oder lieber ohne?

Vorteile einer Zusammenarbeit mit Patentanwaltskanzleien

- meist langjähriges Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Patentanwälten
- Herauskrystallisieren der eigentlichen Erfindung; „Miterfinden“ und Verallgemeinern der Idee des Mandanten
- Beratung, auch in Marken und Geschmacksmusterangelegenheiten
- Ausarbeiten der Anmeldungen ohne Mängel und mit möglichst breitem Schutz
- Nachteil: Kosten!

Viel Erfolg...

...wünscht Ihnen Dr. Georgios Karakatsanis

Bei Fragen

Dr. Georgios Karakatsanis

HAFT | KARAKATSANIS PATENTANWALTSKANZLEI

Siegesstraße 13

D - 80802 München

Tel.: +49 / 89 / 45 345 - 120

Fax: +49 / 89 / 45 345 - 121

eMail: info@patent-matters.com

Achtung – ab 1.2.2013: Dietlindenstraße 18, 80802 München

**HAFT
KARAKATSANIS**

PATENTANWALTSKANZLEI