

„Ideen im Süden“

Schutzumfang und Verteidigung von Patenten



Patentanwalt
Dipl. Phys. Alexander Otten

Patentanwälte

Eisele, Otten, Roth & Dobler

Karlstrasse 8

88212 Ravensburg

Tel. 0751 35958-0

Fax. 0751 31533

contact@ravenspat.de

www.ravenspat.de

Outline

1. Einleitung
2. Nutzen eines Patents
3. Checkliste für eine Patentanmeldung
4. Das Patent & Das Gebrauchsmuster
5. Schutzumfang: Patentansprüche
6. Die Patentverletzung
7. Nichtigkeit/Löschung

Eisele ◦ Otten ◦ Roth & Dobler
Patentanwälte
ravenspat[®]

Karlstrasse 8
88212 Ravensburg

contact@ravenspat.de
Tel. 0751 35958-0
Fax. 0751 31533

<http://www.ravenspat.de>

**„Wer ein Patent bekommen will,
muss eine bahnbrechende
Erfindung gemacht haben ...“**



Dieses Vorurteil hört man immer wieder - doch ist es falsch.

Dem Patentschutz sind nicht nur die „großen Ideen“ zugänglich, sondern speziell die kleinen Entwicklungen, welche als unternehmerischer Nutzen einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerber mit sich bringen, sind oft wichtige schützenswerte Innovationen.

Ein Grossteil der zum Patent angemeldeten Erfindungen stellen Weiterentwicklungen und Verbesserungen von scheinbar ausgereiften Erzeugnissen und Fertigungsmethoden dar.

Nutzen eines Patents

- Verbietungsrecht gegenüber Dritten, die Erfindung zu Ihrem eigenen Vorteil auszunutzen.
- Ein Patent sichert die eigene Erfindung gegen Nachahmer und Trittbrettfahrer.
- Ein Patent kann als Wirtschaftsgut verkauft und lizenziert werden.
- Die ausschließliche Nutzung eines Patents kann technologischen Vorsprung auf dem Markt bedeuten.
- Ein Patent ist die Belohnung des Anmelders für die Offenbarung der technischen Lehre an die Allgemeinheit.

Checkliste für eine Patentanmeldung

1. Was ist der **Ausgangspunkt**, welcher die Grundlage für die Erfindung liefert (Stand der Technik)?
2. Worin liegen die **Nachteile**, welche den Erfinder zu seiner Erfindung motivierten. Welche **Fragestellung** hatte der Erfinder zu lösen, um diese Nachteile zu umgehen bzw. zu verbessern?
3. Welche **prinzipiellen Ansätze** / Ideen benutzt der Erfinder, um den Ausgangspunkt der Erfindung zu verbessern?
4. Wie sieht die **konkrete Ausführung** der Erfindung aus?

Patent (2005: 60.222 Patentanmeldungen)

Schutzgegenstand	Materielle Voraussetzungen	Formale Voraussetzungen
<p>Technische Erfindungen</p> <p>Definition für die Praxis im Patentverfahren: Eine Erfindung im Sinne des Patentrechts ist eine Lehre zum praktischen Handeln, deren beanspruchter Gegenstand oder deren beanspruchte Tätigkeit technischer Natur, realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer Aufgabe durch technische Überlegungen darstellt.</p>	<p>a.) Neuheit: Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.</p> <p>b.) Erfinderische Tätigkeit: Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.</p> <p>c.) Gewerblich anwendbar (gewerblich verwertbar)</p>	<p>Anmeldung, Prüfung und Erteilung beim Deutschen Patent- und Markenamt.</p>

Stand der Technik

Bezüglich der Neuheit zu beachten sind :

Patent:	Gebrauchsmuster:
Ausschließlich bezüglich der Neuheit zu beachten: Anmeldungen mit einem älteren Zeitrang , welche zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht veröffentlicht sind.	Neuheitsschonfrist von 6 Monaten bei Veröffentlichungen, die auf den Anmelder zurückgehen.

Bezüglich erfinderischer Tätigkeit:

Alle Kenntnisse, die vor dem Zeitrang der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Gebrauchsmuster (das kleine Patent)

Schutzgegenstand	Materielle Voraussetzungen	Formale Voraussetzungen
Technische Erfindungen, (ausgenommen Verfahrenserfindungen)	a.) Neuheit: Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Jedoch Neuheitsschonfrist von 6 Monaten bei Veröffentlichungen, die auf den Anmelder zurückgehen. b.) Erfinderischer Schritt: Der erfinderische Schritt ist geringer als die erfinderische Tätigkeit des Patents anzusetzen. c.) Gewerblich anwendbar (gewerblich verwertbar)	Anmeldung und Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Schutzumfang

PatG:

§ 14 [Schutzbereich]

¹Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. ²Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

GbmG:

§ 12a [Schutzbereich]

¹Der Schutzbereich des Gebrauchsmusters wird durch den Inhalt der Schutzansprüche bestimmt. ²Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen.

Unabhängige Patentansprüche – Das Herz des Patents

Vorrichtung zum.....
Anordnung...
Gegenstand.....
Mittel zum.....

Verfahren zum.....
Verwendung des
Gegenstands.....

Stand der
Technik

dadurch gekennzeichnet, dass

Merkmal A
(und Merkmal B)

Erfindung

Abhängige Patentansprüche = Unteransprüche

- ✓ weitere Merkmale
- ✓ Varianten
- ✓ Beispiele
- ✓ Konkretisierungen
- ✓ Zahlenbereiche
- ✓ Zahlenwerte



Ausführungsbeispiel
als Minimallösung

Formulierung eines unabh. Patentanspruchs – I.

A.* Analyse der Erfindung

Für jedes Dokument einzeln:

B.* Wie arbeitet der Stand der Technik?

C.* Nachteile des Standes der Technik?

D.* Welches Problem (**Aufgabe**) löst die Erfindung?

E.* Welche Merkmale (**insgesamt**) sind für die Lösung notwendig?

Merkmalanalyse.

F.* Was ist das objektive Leistungsergebnis (**Wirkung, Funktion**) der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten?
(Ausgangsdokument)

H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff**.

I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu**? Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen**.

Ergebnis:

H. + I.

**ergeben den ersten Entwurf des
unabhängigen Patentanspruchs
in Form eines Oberbegriffs und einem
kennzeichnenden Teil.**

Formulierung eines unabh. Patentanspruchs – II.

Check 1: Kann die Lösung einfacher formuliert werden?
→ **Unwesentliche Merkmale streichen!**

Check 2: Sind Alternativen zu den einzelnen Merkmalen möglich, die dieselbe Wirkung (Funktion) erreichen? Gibt die Erfindung dem Fachmann Hinweise, wie er den Wortlauf der Patentansprüche umgehen kann?
→ **Umgehungsmöglichkeiten durch allgemeinere Formulierungen ausschließen!**

Check 3: Welche Argumente sprechen dafür, dass die Merkmale des Kennzeichens in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs nicht nahegelegt sind, z.B. durch andere Dokumente? Ergeben sich evtl. bei einem anderen Ausgangsdokument bessere Argumente für das Nicht-Naheliegen?

Check 4: Enthält die Erfindung mehr als nur eine Lösung? Oder löst sie mehr als nur eine Aufgabe? Ist eine weitere Anmeldung erforderlich?

Formulierung eines unabh. Patentanspruchs – III.

Ergebnis der Prüfung nach Check 1-4:

Eventuell ist eine Neuformulierung erforderlich, zweckmäßig?

Nach mehreren Iterationen sollten H.(Oberbegriff) + I. (Kennzeichen) den richtigen Patentanspruch ergeben.

Alles was bei Neuformulierungen gestrichen wurde, eignet sich ggf. als Gegenstand von Unteransprüchen:

- a) Vorteilhafte Weiterbildung (Optionen) durch zusätzliche Merkmale;
- b) Konkretisierung vorteilhafter Ausführungsformen

Beispiel

Streuscheibe für eine Signallaterne

	Patentansprüche (zweiteilige Fassung)
<p>Oberbegriff: Angabe der Merkmale, die zum Stand der Technik gehören</p>	<p>1. Streuscheibe für eine Signallaterne mit vorgegebener Lichtstärkeverteilung in der Umgebung der optischen Achse insbesondere für Eisenbahn- und/oder Straßenverkehrs-Lichtsignale</p>
<p>Kennzeichnender Teil: Angabe der Merkmale, für die in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs Schutz begehrt wird.</p>	<p>dadurch gekennzeichnet, dass die Streuscheibe aus einem Halterahmen und mehreren Scheibenausschnitten, die je für sie hergestellt sind und jeweils einen bestimmten Teil der Lichtstreuung hervorrufen, zusammengesetzt ist.</p>

Die Patentverletzung (Schutzrechtsverletzung)

§ 9 PatG [Wirkung des Patents]

¹Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. ²Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

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, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, 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.

Allgemeines

Eine Patentverletzung liegt vor, wenn die Lehre des Patents benutzt, d. h. hergestellt, angeboten oder vertrieben wird.

Die "Lehre des Patents" ergibt sich aus der gleichen Aufgabe und der gleichen Lösung, wobei die Lösung in dem Schutzrechtsanspruch 1 wiedergegeben ist.

Im Verletzungsprozess wird demnach geprüft:

- I. betrifft die angegriffene Verletzungsform das gleiche Problem (gleiche Aufgabe)?
- II. benutzt die angegriffene Verletzungsform die gleichen technischen Merkmale des Anspruchs 1?

Verletzungsform

Es muss immer die konkrete Verletzungsform angegeben werden.

Ein Vortragen des Wortlauts des Anspruchs reicht nicht aus!

Hilfreich ist oftmals:

- ein Muster der Verletzungsform
- Fotos oder ein Zugang zu einer Verletzungsform

**Unbedingt notwendig ist die direkte
Gegenüberstellung der Verletzungsform zu den
Merkmale des kompletten Anspruchs!**

Beispiel „Rolletui“

EP 0 692 942 B1

1. Behälter zur Aufnahme von Gegenständen, insbesondere Brillenetui oder dergleichen, bestehend aus zwei sich gegenüberliegenden Halbschalen zur Bildung eines Hohlkörpers, die über ein Gelenk miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, daß

die Halbschalen (1, 2) eine räumliche Kurve bilden und über wenigstens ein Kreuzbandgelenk (18, 19) miteinander verbunden sind, wobei das Kreuzbandgelenk (18, 19) aus gegenläufigen, auf der Halbschalenoberfläche (11, 12) verlaufenden, sich überkreuzenden Gelenkbänder (13, 14 bzw. 13', 14') besteht, die ein Abwälzen der Halbschalenoberflächen (11, 12) aufeinander ermöglichen.

Merkmalsanalyse zum „Rolletui“

Aufgliederung des unabhängigen Patentanspruchs (Anspruch 1) in seine einzelnen Merkmale.

1. Ein Behälter zur Aufnahme von Gegenständen (insbes.....)
2. Der Behälter besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Halbschalen
3. Die Halbschalen bilden einen Hohlkörper
4. Die Halbschalen sind über ein Gelenk miteinander verbunden
5. Die Halbschalen bilden eine räumliche Kurve
6. Die Halbschalen sind über wenigstens ein Kreuzbandgelenk miteinander verbunden sind
7. Das Kreuzbandgelenk besteht aus gegenläufigen Gelenkbändern
8. Die Gelenkbänder verlaufen auf der Halbschalenoberfläche
9. Der Verlauf der Gelenkbänder überkreuzt sich
10. Die Gelenkbänder ermöglichen ein Abwälzen der Halbschalenoberflächen aufeinander

Verletzungsarten

1. Wortsinngemäße Verletzung: *„Der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt¹.“*
3. Äquivalente Verletzung: Ein Merkmal ist durch ein gleichwertiges bzw. gleichwirkendes, jedoch nahegelegtes Merkmal ersetzt (Nutzung des Erfindungsgedankens) .

¹ BGH, 02.03.1999 X ZR 85 / 96 - "Spannschraube"

Beispiele

In einem Anspruch können z.B. einer folgender Begriffe stehen:

*befestigen*¹; *verbinden*²; *zusammenfügen*³;
*verschraubt*⁴; *vernietet*⁵; *verklebt*⁶; *geschweißt*⁷

Verletzungsform: Zwei Teile sind miteinander verschweißt.

Wortsinn: 1;2;3;7 in jedem Fall

Äquivalenz: Es ist mit der Patentschrift zu ermitteln, ob eine feste (5;6) oder lösbare Verbindung (4 → keine Verletzung) gemeint ist.

Zusätzlich wäre die Verletzungsform „Zwei Teile sind miteinander vernagelt“ bei nichtlösbarer Verbindung äquivalent.

Berechtigungsanfrage

- Sinnvoll bei Unsicherheit hinsichtlich der Verletzung des Patents
- Stellt keinen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb dar.
- Eine fehlende Antwort gibt keine Veranlassung zur Klage!

Beispiel Wortlaut: „.....Wir erlauben uns daher die Anfrage an Sie zu richten, wodurch Sie sich berechtigt glauben, dieses Schutzrecht nicht beachten zu müssen.“

Abmahnung

Drei wesentliche Bestandteile definieren eine Abmahnung:

- 1.) Behauptung des Bestehens eines Rechtsverhältnisses mit Hinweis auf ein bestehendes Schutzrecht.
- 2.) Fristsetzung für das Unterlassungsbegehren
- 3.) Klageandrohung

ACHTUNG: Eine objektiv unberechtigte Verwarnung stellt einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb dar.

Eine fehlende Reaktion auf eine Abmahnung gibt Anlass zur Klage. Keine Kostenfolge nach § 93 ZPO

§ 93 ZPO - Kosten bei sofortigem Anerkenntnis

Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.

Patentverletzungsklage

Verfahrensablauf:

- Vertreterzwang
- Zuständigkeit
- Begründetheit
- Kostenvorleistung
- Rechtsmittel

Verfahrensfolgen:

- Vergleich
- Urteil
- Kosten

Gegenangriff: Nichtigkeitsklage am Bundespatentgericht

Nichtigkeitsklage / Löschantrag

Aspekt	Einspruch (Patent)	Nichtigkeitsklage (Patent)	Löschantrag (GebM)
Verantwortlichkeit	Zu erheben vor dem DPA	Zu erheben vor dem BPatG § 81 (4) PatG	Zu stellen vor dem DPA
Frist	Fristgebunden – 3 Monate nach der Veröffentlichung der Erteilung	Keine Frist	Keine Frist
Gebühren	EUR 200,00	Gebühren nach § 81 (6) PatG	Gebühren § 16 GebmG
Form	Schriftlich zu "erheben" nach § 59 (1) S. 1 PatG	Schriftlicher Antrag nach § 81 (4) PatG	Schriftlich nach § 16 GebmG
Rücknahme	Fortsetzung von Amts wegen § 61 (1) S. 2 PatG	Klage endet	Beendigung des Verfahrens

Nichtigkeitsgründe

§ 22 PatG [Nichtigerklärung]

(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, dass einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

§ 21 PatG [Widerruf des Patents]

(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, dass

1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,
2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann,
3. der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme),
4. der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Eisele ◦ Otten ◦ Roth & Dobler
Patentanwälte
ravenspat[®]

Karlstrasse 8
88212 Ravensburg

contact@ravenspat.de
Tel. 0751 35958-0
Fax. 0751 31533

Wir wünschen Ihnen:

- 👍 Gute Ideen
- 👍 Viel Erfolg in der Zukunft

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Folien zum Download unter
www.ravenspat.de → News