

Einführung IP

Dr. Renate Weisse Patentanwältin

Workshop BioZ
12. Mai 2022

Zur Person



Physikerin

Fast-Chemikerin

Promotion bei Perkin Elmer – Bodenseewerk + Institut für Spektroskopie und Spektrochemie in Adlershof

Patentankandidatin Kanzlei Weisse & Wolgast

Praktische Tätigkeit bei McLachlan & Donaldson, Dublin

Patentankältin – Deutsches Patent- und Markenamt

European Patent Attorney – Europäisches Patentamt

Master of Laws „European Intellectual Property“

Fernuniversität Hagen

3 Kinder

Zur Person



Physikerin

Fast-Chemikerin

Promotion Perkin Elmer – Bodenseewerk + Institut für
Spektroskopie und Spektrochemie in Adlershof

Patentankandidat Kanzlei Weisse & Wolgast
Praktische Tätigkeit bei McLachlan & Donaldson, Dublin

Patentanwältin – Deutsches Patent- und Markenamt

European Patent Attorney – Europäisches Patentamt

Master of Laws „European Intellectual Property“

Fernuniversität Hagen

3 Kinder

Zur Person



Warum sollten Sie das wissen?

Patentanwalt*innen sind keine Jurist*innen
(sondern verstehen etwas von Technik)

Sie haben neue Ideen?



Stellen Sie sicher, dass alles
geschützt wird!



Eingetragene Schutzrechte

- Patent
- Gebrauchsmuster
- Designs
- Marken TM [®]

Nicht-eingetragene Schutzrechte

- Urheberrecht (Copyright) ©
- Wettbewerbsrecht
- Namensrecht §12 BGB
- Nicht-eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
- Schutz berühmter Marken

Entstehen automatisch ohne Anmeldung

Patente

Schützen technische Erfindungen

Themen:

- Patentierbarkeit?
- Erfindungen erkennen
- Kosten
- Recherche



Gebrauchsmuster

Schützen technische Erfindungen

Themen:

- Unterschied zu Patenten?



Designs

Schützt ein Design (äußere Formgebung)

Themen

- Sammelanmeldung
- Deutsches oder EU Design?



Marken

Schützt Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Themen:

- Ältere Marken (Verletzung)
- Schutzfähigkeit?
- Wie wird eine Marke angemeldet?



Patentfähigkeit Erfindungen erkennen

Gesetzliche Grundlagen

- Neuheit
- Erfinderischer Schritt
- Gewerbliche Anwendbarkeit
- Technizität

Patentfähigkeit Erfindungen erkennen

Gesetzliche Grundlagen

- **Neuheit** – keine Veröffentlichung vor der Anmeldung
- **Erfinderischer Schritt**
- **Gewerbliche Anwendbarkeit**
- **Technizität**

Patentfähigkeit Erfindungen erkennen

Gesetzliche Grundlagen

- **Neuheit** – keine Veröffentlichung vor der Anmeldung
- **Erfinderischer Schritt** – Erfindung hat am Tag der Anmeldung gegenüber dem Stand der Technik nicht nahegelegen
- **Gewerbliche Anwendbarkeit**
- **Technizität**

Patentfähigkeit Erfindungen erkennen

Gesetzliche Grundlagen

- **Neuheit** – keine Veröffentlichung vor der Anmeldung
- **Erfinderischer Schritt** – Erfindung hat am Tag der Anmeldung gegenüber dem Stand der Technik nicht nahegelegen
- **Gewerbliche Anwendbarkeit** – kein Thema
- **Technizität** – kann bei Software, Geschäftsmethoden (Plattformen) ein Problem sein

Patentfähigkeit Erfindungen erkennen

Merkmale, die auf eine Erfindung hinweisen

- Synergieeffekt
- Kostenersparnis
- Weniger Personaleinsatz, weniger Materialverbrauch
- Schnellere Einrichtung und Justage
- Einfachere Einrichtung, Justage und Bedienung erfordert weniger qualifiziertes Personal
- Bessere Performance
- Geringere Abmessungen
- Überwindung eines technischen Vorurteils
- Lösung eines lange existierenden Problems
- Lösung eines neuen Problems
- Überraschungseffekt



Patentfähigkeit Erfindungen erkennen

Keine Erfindung:

- Anwenden einer bekannten Maßnahme an einem bekannten Gerät
- Maßnahmen mit vorhersehbaren Effekten
- Auswahl einer aus mehreren Optionen mit vorhersehbaren Effekten
- Materialwechsel ohne besonderen Effekt
- Reine Datenverarbeitung, Geschäftsmethoden und mathematische Methoden ohne weiteren technischen Effekt

Patentfähigkeit

Erfindungen erkennen

Beispiel für eine patentfähige Erfindung:

Eine Trinkwasserarmatur wird normalerweise hohen Drücken von oberhalb 4 bar ausgesetzt. Üblicherweise wird daher als Material ein druckfestes Metall, beispielsweise Rotguss oder Messing verwendet. Diese Materialien sind sehr teuer. Ein Wechsel des Designs der Armatur, das den Einsatz von Kunststoff für wenigstens einen Teil der Armatur erlaubt, ist erfinderisch.

Patentfähigkeit

Erfindungen erkennen

Beispiel für eine patentfähige Erfindung:

Ein Werkstück aus Metall wird durch heißes Formen und anschließendes Aushärten hergestellt. Das Werkstück hat eine begrenzte Lebensdauer. Der Erfinder hat herausgefunden, dass dies an Mikrorissen liegt. Ein Verfahren, bei dem die Herstellung ohne derartige Mikrorisse gelingt, ist patentfähig.

Patentability

Recognizing an invention

Not patentable by law:

- **Discoveries**

Example:

X-rays are not patentable. But: Devices for producing or measuring X-rays

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Per Gesetz keine Erfindung:

- **Entdeckungen**

Beispiel:

Röntgenstrahlen sind nicht patentierbar. Aber: Geräte zur Messung oder Erzeugung von Röntgenstrahlung sind patentierbar.

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Per Gesetz keine Erfindung:

- **Entdeckungen**
- **Wissenschaftliche Theorien**

Beispiel:

**Die Relativitätstheorie ist nicht patentierbar. Aber:
Zeitreisemaschinen wären es**

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Per Gesetz keine Erfindung:

- **Entdeckungen**
- **Wissenschaftliche Theorien**
- **Mathematische Methoden**

Beispiel:

Kompressionsalgorithmen für Bilder sind patentfähig, weil es einen zusätzlichen technischen Effekt hat (geringere Speicher und Übertragungskapazitäten)

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Per Gesetz nicht als Erfindung schutzfähig:

Pläne, Regeln und Verfahren für

- **(reine) Gedankliche Tätigkeiten**

Beispiel:

Gebrauchsanweisungen, Lehrmethoden

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Per Gesetz nicht als Erfindung schutzfähig:

Pläne, Regeln und Verfahren für

- **(reine) Gedankliche Tätigkeiten**
- **Spiele**

Beispiel:

Monopoly ist nicht patentfähig. NB: Es gibt Urheberrechte und Markenrechte, die zum Schutz von Spielen eingesetzt werden können.

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Per Gesetz nicht als Erfindung schutzfähig:

Pläne, Regeln und Verfahren für

- **(reine) Gedankliche Tätigkeiten**
- **Spiele**
- **Geschäftsmethoden**
- **Computerprogramme**

Beispiel:

Finanzbuchhaltungssoftware.

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Computerimplementierte Erfindungen

Computerprogramme sind nicht "als solche"
schutzfähig

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Computerimplementierte Erfindungen

Computerprogramme sind nicht "als solche"
schutzfähig

ABER

Computerimplementierte Erfindungen können
schutzfähig sein

Patentfähigkeit

Wie man eine Erfindung erkennt

Computerimplementierte Erfindungen

Voraussetzung: "weiterer technischer Effekt"

Beispiel: Computerprogramm für
Waschmaschinen : besseres Waschergebnis ist
ein technischer Effekt



Gebrauchsmuster

Recherche

Schutzfähigkeit

Stand der Technik

Erfinderische Tätigkeit

max. Schutzdauer

Priorität

Verfahrensdauer

Verlängerung

Neuheitsschonfrist

Prüfung im Verletzungs-
verfahren

Gebrauchsmuster

nur Formalprüfung

auf Antrag

Eintragung

Nur Vorrichtungen

schriftlich oder Inland

wie Patent

10 Jahre

Wie Patent

Wochen

nach 3 - 3- 2 Jahren

6 Monate

ja

Patent

materielle Prüfung

auf Antrag

Erteilung per Beschluss

Vorrichtung und Verfahren

alles

wie Gebrauchsmuster

20 Jahre

wie Gebrauchsmuster

1-2 Jahre (oder mehr)

jährlich

keine

nein

Entscheidungsfindung

Achtung Start-Ups: Patente sind teuer

- Schutzfähiges Asset?
- Nützt der Schutz dem Unternehmen?
- Funktioniert die Erfindung?
- Lohnt sich eine Anmeldung?

Gründer sollten sich mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Patentanwalt*innen beraten hier gerne.

Kosten (Deutschland)

Patent

Anfänglich: 5-7000 €

Über 20 Jahre 24-28 000 €

Marke

Anfänglich: 800-1500 € (300 € Amtsgebühren)

Bis zur Verlängerung (10 Jahre) 0 €

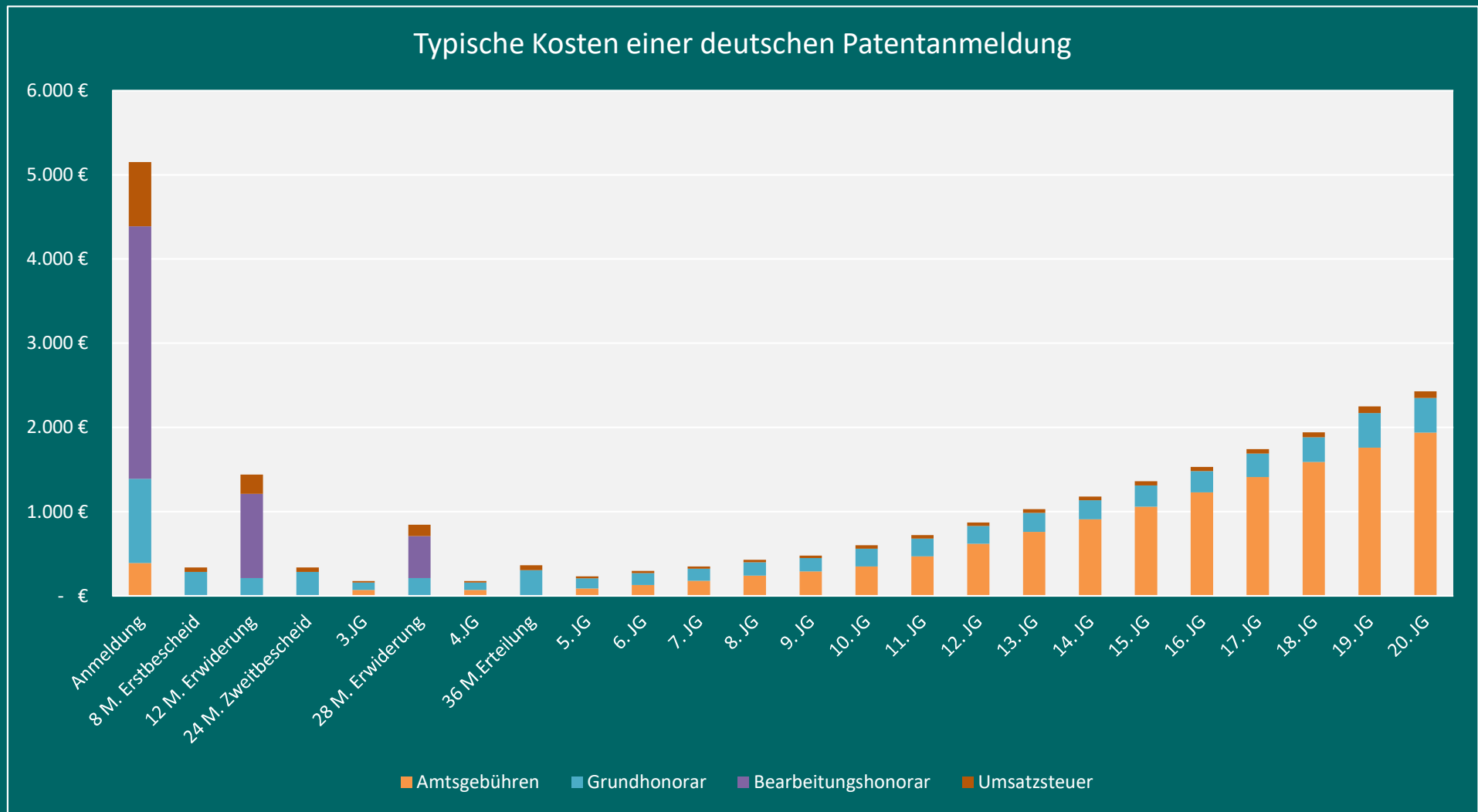
Design

Anfänglich: 800-1500 € (60 € Amtsgebühren)

Bis zur Verlängerung (5 Jahre) 0 €

Entscheidungsfindung

Achtung Start-Ups: Patente sind teuer



Entscheidungsfindung

Achtung Start-Ups: Patente sind teuer

Förderung



- Erst Förderung genehmigen lassen, dann anmelden
- 50 % Förderquote (Zuschuss)
- Recherche ist Voraussetzung
- Nur für Erstanmelder*innen
- Unternehmen (Handelsregistereintrag) erforderlich

Patentanmeldung

Was Ihr/e PatentanwältIn für Sie tun kann

PatentanwaltIn

- Formulieren, Einreichen und Verwalten von Patentanmeldungen und sonstigem IP

Patentanmeldung

Was Ihre Patentanwältin für Sie tun kann

Patentanwältin...

... kann nicht hellsehen

- Liefern Sie alle technischen Informationen
- Liefern Sie gute Zeichnungen
- Liefern Sie ausgewählte Vorveröffentlichungen (falls vorhanden)
- Informieren Sie über geplante Veröffentlichungen
- Beachten Sie Fristen (und entscheiden Sie unverzüglich) - Verlängerungen sind, sofern möglich, häufig sehr teuer.

Prüfungsverfahren

Was braucht es für ein erteiltes Patent?

Patentanmeldung

- Anmeldeformular
- Gebühren
- Erfindernennung
- Vollmacht
- Anmeldetext mit Beschreibung, Ansprüchen und ggf. Zeichnungen

Prüfungsverfahren

Was braucht es für ein erteiltes Patent?

Anmeldetext

- Technisches Gebiet
- Stand der Technik (kurz!)
- Offenbarung der Erfindung
- Kurze Beschreibung der Zeichnungen
- Ausführliche Beschreibung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele (beschränkt den Schutzzumfang nicht)
- Ansprüche
- Zeichnungen

Prüfungsverfahren

Was braucht es für ein erteiltes Patent?

Ansprüche definieren den Schutzzumfang

- Verfahren oder Vorrichtung
- Sammlung von Merkmalen, kein Satz ("I claim...")
- Unabhängiger Anspruch: nur Merkmale, die wirklich für die Erfindung zwingend erforderlich sind
- Breite Begriffe decken auch Alternativen ab ("daran vorgesehen" oder "befestigt" statt "geschraubt")
- Optionale Merkmale: Unteransprüche
- Ansprüche werden durch den/die PatentanwältIn formuliert

Prüfungsverfahren

Was braucht es für ein erteiltes Patent?

Ansprüche werden durch den/die PrüferIn (= Fachmann) geprüft:

Im Prüfungsverfahren wird eine amtliche Recherche durchgeführt und ein "Bescheid" erlassen. Die (verlängerbare) Frist zur Erwidderung beträgt typischerweise 4 Monate

"nicht patentfähig"

"für den Fachmann naheliegend"

"nicht neu"

"nicht klar"

"Unteransprüche zeigen keinen patentfähigen Überschuss"

Prüfungsverfahren

Was braucht es für ein erteiltes Patent?

Erwiderung auf den Bescheid durch PatentanwaltIn:

- Änderung der Ansprüche durch Hinzufügung von Merkmalen, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sind (keine neue Offenbarung!)
- Argumente

"keine der Entgegenhaltungen zeigt das Merkmal..."

"Der Fachmann würde die in Dokument 1 gezeigte Maßnahme nicht auf ein Gerät anwenden, das in Dokument 2 gezeigt ist"

"Dokument 1 betrifft ein anderes Problem"

"Anders als im Bescheid ausgeführt, zeigt Dokument 2 keine..."

Prüfungsverfahren

Was braucht es für ein erteiltes Patent?

Patent wird erteilt:

- Urkunde
- Veröffentlichung der Patentschrift
- „Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch“

Patent wird nicht erteilt:

- Weitere Bescheide
- Anhörung oder mündliche Verhandlung
- Zurückweisungsbeschluss und Beschwerde
- Rechtskräftige Zurückweisung (jeder darf die Erfindung benutzen, keiner kann sie sich mehr schützen lassen)

Patentrecherche

Was geht und was geht nicht mehr?

- **Neuheitsrecherche:**
Nur der Offenbarungsgehalt ist relevant
Unabhängig vom Land, Schutzzumfang, Laufzeit, Status etc.

Patentrecherche

Was geht und was geht nicht mehr?

- **Neuheitsrecherche:**
Nur der Offenbarungsgehalt ist relevant
Unabhängig vom Land, Schutzzumfang, Laufzeit, Status etc.
- **FTO (Freedom to operate):**
Nur der Schutzbereich des Anspruchs wird betrachtet
Nicht: inaktive, zurückgewiesene oder ausländische Schutzrechte

Patentrecherche

Was geht und was geht nicht mehr?

- **Neuheitsrecherche:**

Nur der Offenbarungsgehalt ist relevant

Unabhängig vom Land, Schutzzumfang, Laufzeit, Status etc.

- **FTO (Freedom to operate):**

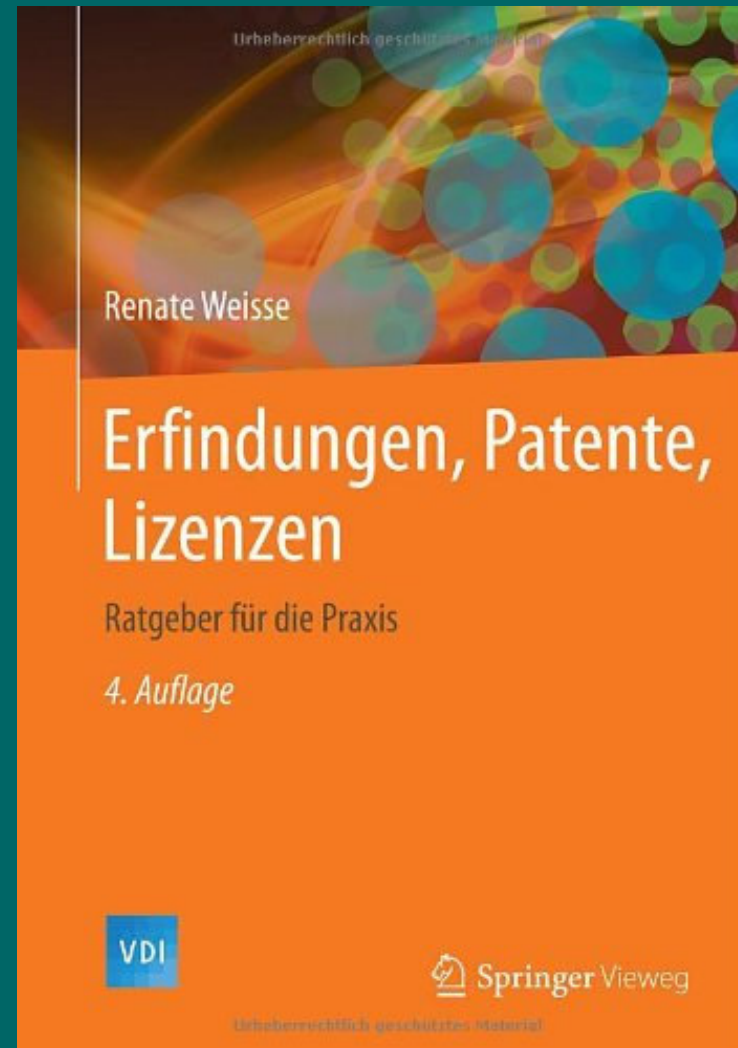
Nur der Schutzbereich des Anspruchs wird betrachtet

Nicht: inaktive, zurückgewiesene oder ausländische Schutzrechte

- **Monitoring**

Andauernde Beobachtung der Patentliteratur zur Vermeidung von Verletzungen und unnötigen Entwicklungen von bereits bekannter und ggf. geschützter Technologie.

More



The End

Thank you for your attention

Please, stay in contact

www.weisse-patent.de

Facebook

LinkedIn

Xing