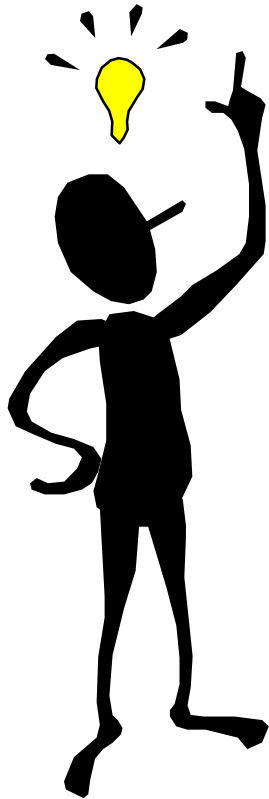


Patentrecht für Ingenieure



- Gewerbliche Schutzrechte
- Patentrecht
- Gebrauchsmusterrecht
- Arbeitnehmererfinderrecht
- Marken- und Designrecht

I. Gewerbliche Schutzrechte

1. Übersicht gewerblicher Schutzrechte

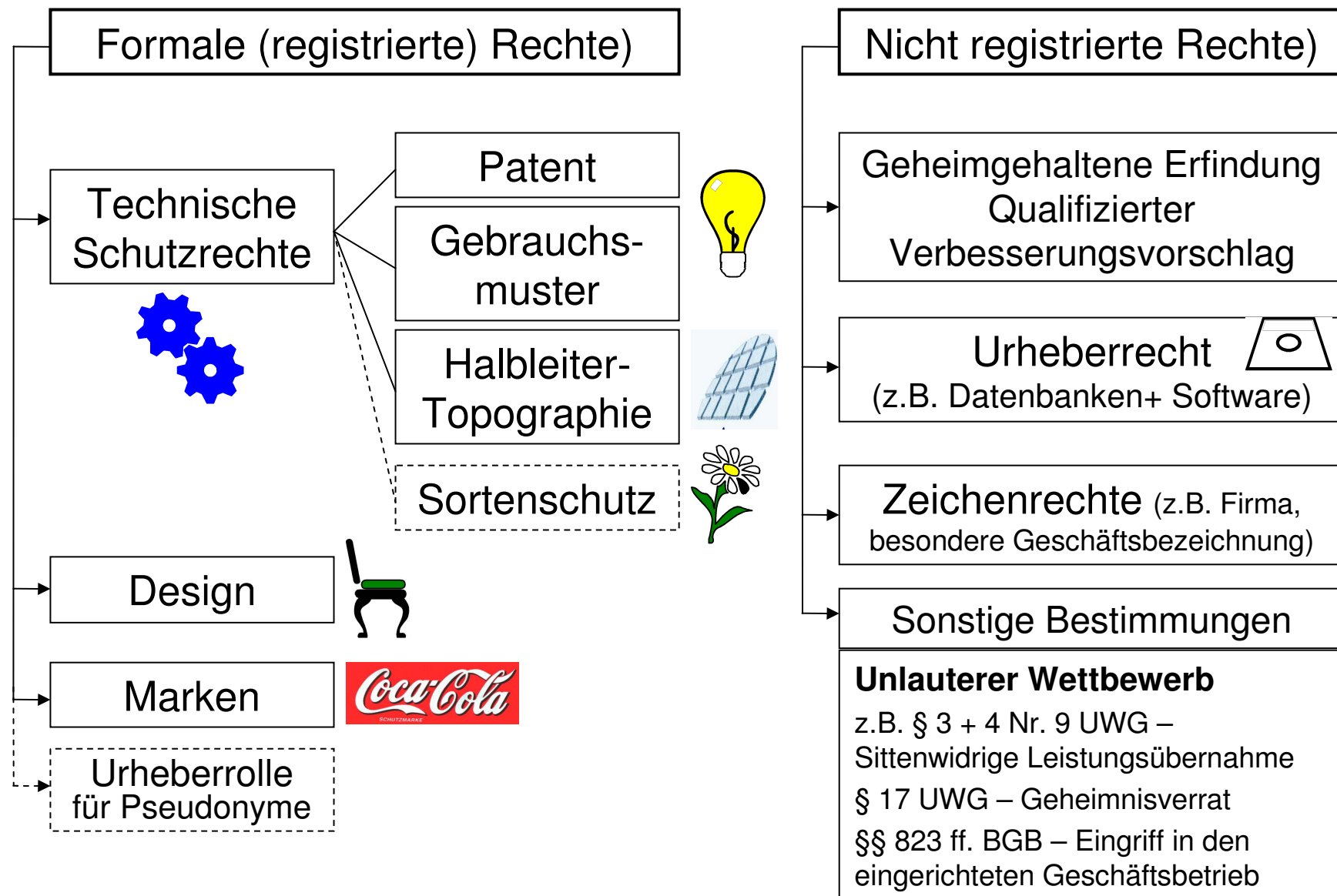
- 1.1 Registrierte (formale) Rechte
- 1.2 Nicht registrierte Rechte
- 1.3 Patentwesen in Zahlen

2. Grundprinzipien

- 2.1 Nachahmungsfreiheit
- 2.2 Anmeldeprinzip
- 2.3 Territorialprinzip

3. Organisationsstrukturen

- 3.1 Behörden des gewerblichen Rechtsschutzes
- 3.2 IPC-Klassifikation



Schutzrechts-Laufzeiten

Maximale Laufzeiten von Schutzrechten (ab Anmeldetag):

- Patent: 20 Jahre
- Gebrauchsmuster: 10 Jahre
- Halbleitertopographie: 10 Jahre
- Sortenschutz: 25 oder 30 Jahre (je nach Pflanzenart)
- Design: 25 Jahre
- Marke: unbegrenzt (Verlängerung alle 10 Jahre)
- Urheberrechtsschutz: 70 Jahre nach Tod des Urhebers

UrhG - Werksbegriff

§ 2 UrhG: Persönlich-geistige Schöpfung, die das
 Durchschnittskönnen deutlich übersteigt

§ 4 (1) UrhG: Sammelwerke
 Sammlung von Werken oder Daten, deren
 Auswahl und Anordnung Elemente einer
 persönlichen geistigen Schöpfung sind

§ 69a UrhG: Software

§ 87a UrhG: Datenbanken

Das Stadtbahnfahrzeug TW2000 ist ein **Werk der angewandten Kunst**.

Es hält von rein handwerklichen Durchschnittsgestaltungen einen weiten Abstand ein und ist künstlerisch originell. Eine Stadtbahn mit dieser besonderen Anmutung, die übersichtlich und klar gegliedert, ausgewogen und harmonisch gestaltet ist, hat es bisher nicht gegeben.

Die schöpferische Leistung beim Entwurf des Stadtbahnäußeren liegt in der erreichten besonderen Harmonie der Gesamtgestaltung. Die stark gerundete Vorderfront, bei der unten alle unfallkritischen Teile wie Scheinwerfer, Scheibenwischer und Kupplung soweit möglich zurückgenommen sind, ist mit der großzügig geschwungenen Seitenwand zu einer klar gegliederten, in sich ausgewogenen und eleganten Großform verschmolzen.



Nur Anlehnung an bauchige Seitenwand der S-Bahn Kopenhagen

§ 87 a UrhG - Begriffsbestimmung

Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine

- Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen,
- die systematisch oder methodisch angeordnet und
- einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und
- deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert.

§ 87 b – Rechte des Datenbankherstellers

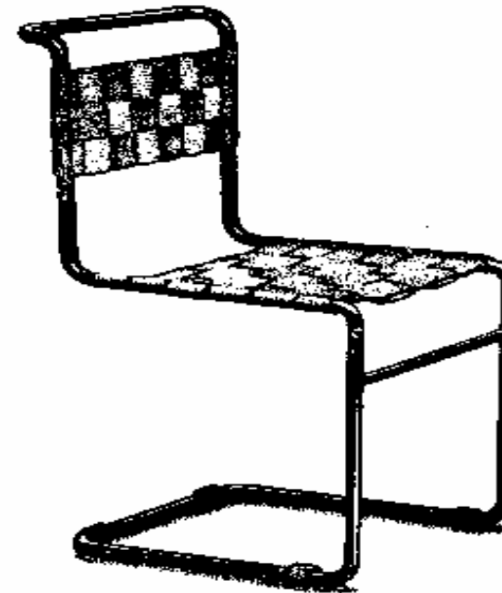
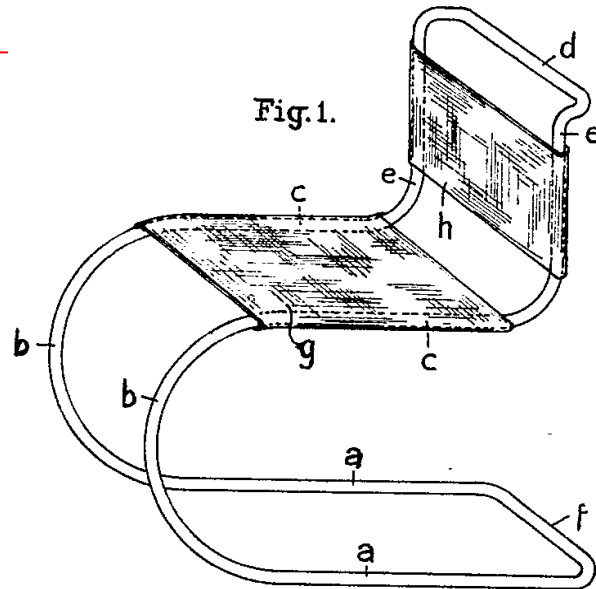
Es ist untersagt:

- a) die Datenbank insgesamt oder einen nach Art und Umfang wesentlichen Teil der Datenbank
zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben.

- a) nach Art und Umfang unwesentlichen Teile der Datenbank
wiederholt und systematisch zu vervielfältigen, zu verbreiten
oder öffentlich wiederzugeben,

sofern diese Handlungen einer normalen Auswertung der
Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen des
Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.

Urheberrecht - Patentrecht



Schweizer Patent CH 134 323:

Stuhl, bei dem die Sitzrahmenleisten (c) mit ihren Auflageleisten (a) durch aus demselben Strang gebogene Federn verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die federnde Verbindung aus einem unmittelbar aus jeder Auflageleiste (a) in die zugehörige Sitzrahmenleiste (c) übergehenden, in einer Ebene liegenden Federbogen (b) besteht.

Die Welt der Patente

Weltweit sind derzeit mehr als **8,66 Millionen Patente** in Kraft.

Jedes Jahr werden **ca. 2,35 Millionen Erfindungen** neu zum Patent angemeldet.

Für jede Erfindung wird durchschnittlich in **vier Ländern** Patentschutz beantragt.

Patente warfen schätzungsweise über die Vergabe von Lizenzen weltweit mehr als **1.000 Mrd. US\$** an Einnahmen ab, mehr als zehnmal so viel wie 1990. Allein die jährlichen Einnahmen von US Firmen für Patentlizenzen werden auf 500-1.000 Mrd. US\$ geschätzt (The Business Review“).

Pro Jahr werden beim **DPMA > 60.000** und beim **EPA über 266 000 Patentanmeldungen** angemeldet.

Für Patentrecherchen hat das EPA Zugriff auf über **80 Millionen Dokumente** aus über 70 Ländern.

Rund **50 Staaten** haben ihre Patentsysteme mehr oder weniger stark an die Vorschriften des Deutschen Patentrechts und des Europäischen Patentübereinkommens angeglichen (Harmonisierung).

Buy-and-hold-Rendite(BHAR) von deutschen IPOs in den ersten 500 Handelstagen (2J.)

hell-graue Linie: Keine Patente

schwarze Linie: mehr als 25 Patente



Quelle: Bessler/Bittelmeyer, 2006

Nokia verklagt Apple wegen iPad

SpiegelOnline 07. Mai 2010:

Am Freitag hat Nokia Apple erneut wegen Patentrechtsverletzungen verklagt. Mit dem iPhone und dem iPad 3G verletze Apple fünf Nokia-Patente, teilte das Unternehmen aus Helsinki am Freitag mit – unmittelbar, nachdem bekannt wurde, dass Apples Flachrechner Ende Mai nach Deutschland kommt.



Konkret handele es sich um Technologien für die Sprach- und Datenübertragung, zur Nutzung von Positionsdaten in Anwendungen sowie Innovationen im Bereich der Antennenkonfiguration. Die Aktien beider Konzerne rutschten nach Bekanntgabe der Klage stark ins Minus. Inwieweit das mit dem Patentstreit zusammenhängt, ist jedoch unklar.

Apple hat seit der Markteinführung mehr als 34 Millionen Geräte verkauft. Selbst wenn die Nokia-Patente nur ein Prozent des Preises ausmachten, erhielte der Konzern mehr als 200 Millionen Dollar Schadenersatz.

Wirtschaftliche Gründe für Patente

- **Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit**
 - Schutz vor Nachahmung
 - Sicherung des Pioniergewinns
 - Anbahnung von Kooperationen oder Lizenzvergabe
 - Maßnahmen gegen Produktpiraten
- **Information der Öffentlichkeit**
 - Schutz vor späteren Anmeldungen
 - Abschreckung des Wettbewerbs
 - Firmenimage
 - Werbung mit Schutzrechten
- **Information aus Schutzrechten**
 - Vermeiden unnötiger Entwicklungskosten
 - Anregungen zu neuen Produkten / Problemlösungen
 - Vermeiden von Schutzrechtskollisionen
- **Beachtung der Rechte von Arbeitnehmererfindern**
 - Anmeldepflicht bei Inanspruchnahme
 - Motivation der Mitarbeiter
- **Kosten- / Nutzen – Aspekte**
 - Verhältnis von Schutzrechtskosten zu Markteinführungskosten
Idee : Serie : Marketing = 1 : 9 : 16
 - Erschließung neuer Märkte

Volkswirtschaftliche Begründung von Monopolrechten

Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit, aber

- Interesse des Erfinders an Geheimhaltung zwecks alleiniger Verwertung
- Interesse der Allgemeinheit an Offenbarung der Erfindung

Lösung des Konflikts:

⇒ **Zeitlich begrenztes Monopolrecht**

⇒ **Veröffentlichung spätestens nach 18 Monaten**



Grundprinzipien formaler Rechte

- Nachahmungsfreiheit
 - Eingeschränkt durch zeitlich begrenzte
Ausschlussrechte für geistige Leistung
- Anmeldeprinzip
 - formelles Anmelde- & Eintragungs- /
Erteilungsverfahren
- Territorialprinzip
 - Schutzwirkungen richten sich nach nationalem Recht



Behörden für gewerblichen Rechtsschutz

- Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
 - München
 - Zweigstelle in Jena
- Europäisches Patentamt (EPA)
 - München
 - Zweigstellen in Den Haag + Wien
- WIPO / OMPI
(World Intellectual Property Organization)
 - Genf
- Patentstreitkammern (LG, OLG, BGH)



Harmonisierungsamt
Alicante

Bundessortenamt
Hannover

Instanzen im formalen Amtsverfahren

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

Verwaltungsbehörde (dem Bundesministerium für Justiz unterstellt)

Gliederung in:

- Prüfungsstellen
- Prüfungsabteilungen
- Patentregister

Bundespatentgericht (BPatG)

Bundesgericht gemäß Art. 96 GG

Gliederung in juristische und technische Senate

Beschwerdeinstanz zur Überprüfung von Entscheidungen des DPMA

Beschwerdefrist: 1 Monat ab Zustellung der Entscheidung

Bundesgerichtshof (BGH)

Rechtsbeschwerdeinstanz

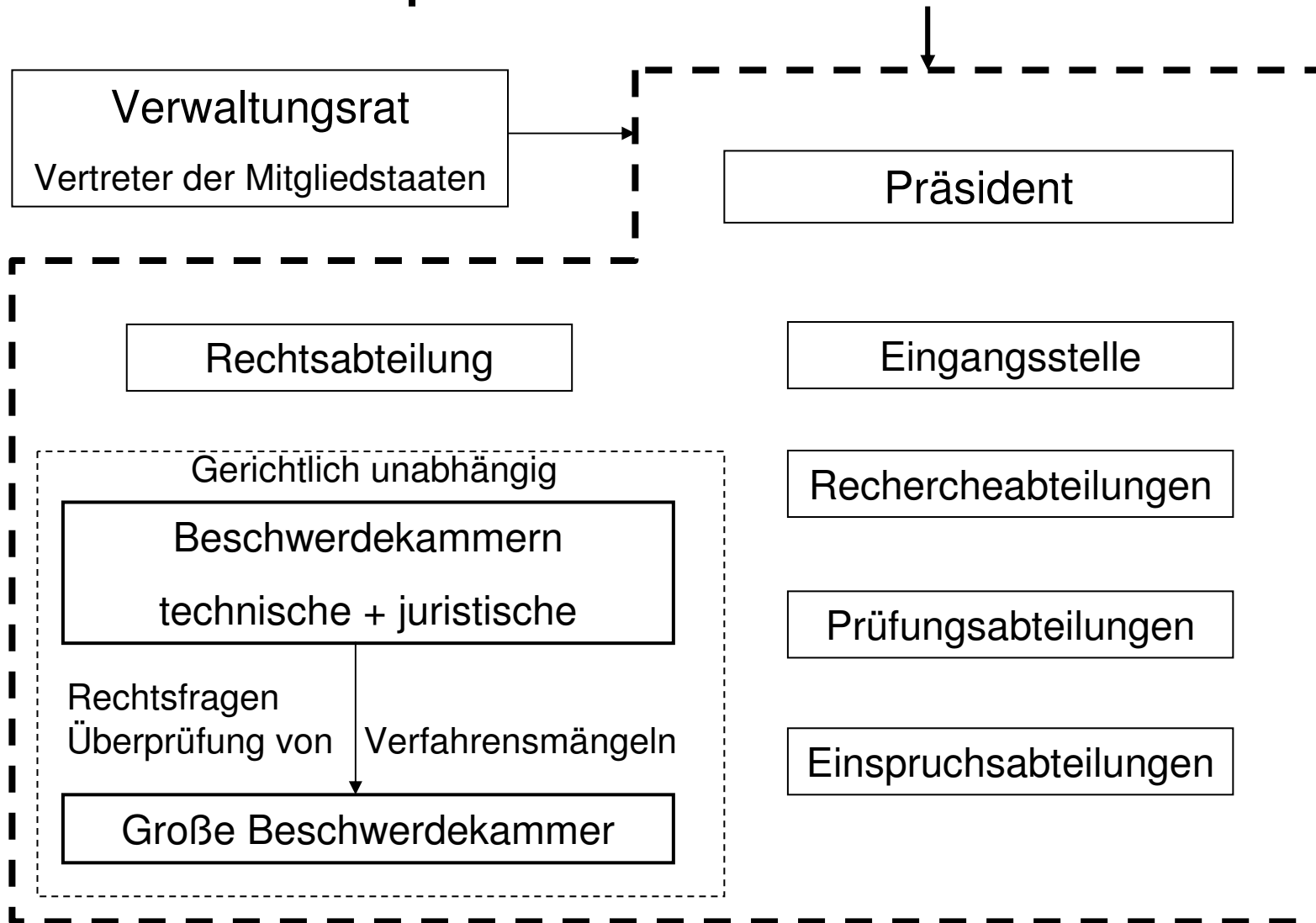
Gliederung in Senate

Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerden (§ 100 PatG)

Revisionsfrist: 1 Monat ab Zustellung der Entscheidung



Europäisches Patentamt



Internationale Patentklassifikation (IPC)

Gliederung:

Sektion – Untersektion - Klasse – Unterklasse - Hauptgruppe

Sektion A:	Täglicher Lebensbedarf
Sektion B:	Arbeitsverfahren; Transportieren
Sektion C:	Chemie; Hüttenwesen
Sektion D:	Textilien; Papier
Sektion E:	Bauwesen; Erdbohren; Bergbau
Sektion F:	Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
Sektion G:	Physik
Sektion H:	Elektrotechnik

Sektion H: Elektrotechnik (Auszug)

H04B Übertragung

H04H Rundfunkübertragung

...

H04L Übertragung digitaler Information

- 1/00 Anordnungen zum Erkennen oder zum Beseitigen von Fehlern in der empfangenen Nachricht
- 1/02 . durch Diversityempfang
- 1/04 . . durch Frequenzdiversity
- 1/06 . . durch Raumdiversity
- 1/08 . durch wiederholte Übertragung, z.B. Verdun-System
- 1/12 . mittels Rückkanal
- 1/14 . . in welchen die Signale zur Prüfung zum Sender zurückgeschickt werden
- 1/16 . . wobei der Rückkanal Überwachungssignale führt, z.B. Signale, mit denen eine Wiederholung der Nachricht verlangt wird
- 1/18 . . . Selbsttätige Wiederholungssysteme, z.B. von Duurensystem
- 1/20 . unter Verwendung von Detektoren für die Signalbeschaffenheit
- 1/22 . unter Verwendung von redundanten Geräten zur Erhöhung der Betriebssicherheit
- 1/24 . Prüfen des richtigen Arbeitens
- 5/00 Anordnungen, die eine Vielfachausnützung des Übertragungsweges erlauben

....

II. Patentrecht

1. Patentvoraussetzungen

- 1.1 Weltweite Neuheit (§ 3 PatG)
- 1.2 Erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG)
- 1.3 Gewerbliche Anwendbarkeit (§5 PatG)
- 1.4 Ausführbarkeit, Wiederholbarkeit
- 1.5 Technizität

2. Grenzen des Patentschutzes

3. Patentanmelde- / erteilungsverfahren

- 3.1 Formale Anmeldeerfordernisse
- 3.2 Prüfung der Patentfähigkeit
 - 3.2.1 Stand der Technik
 - 3.2.2. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Patent - Voraussetzungen

§ 1 Abs. 1 PatG - Patentfähige Erfindung

Patente werden für Erfindungen

auf allen Gebieten der **Technik**

erteilt, die

neu sind, auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhen und

gewerblich anwendbar sind.

Definition des Begriffs „ERFINDUNG“

Eine "**Erfindung**" wird gemäß ständiger Rechtsprechung als

"Lehre zum technischen Handeln"

definiert (BGH GRUR 65, 533, 534 - Typensatz).

Eine Lehre zum "**Lehre zum technischen Handeln**" ist definiert als:

- a) **planmäßiges Handeln** (BGH GRUR 65, 533, 534 - Typensatz),
- b) **um beherrschbare Naturkräfte zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolges einzusetzen** (Präs. DPMA Bl. 52, 407, 408),
- c) **ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit** (BGH GRUR 75, 549, 153 - Buchungsblatt),
- d) **wobei der kausal übersehbare Erfolg die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist** (BGH GRUR 77, 152, 153 - Kennungsscheibe).

Erfindung

Eine patentfähige Erfindung ist die

Lösung eines **Problems**

auf eine Weise, für die es aus dem Stand
der Technik keine

Anregung

gab.



Definitionen

§ 3 Abs. 1 PatG - Neuheit:

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

§ 4 PatG – 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.

§ 5 Abs. 1 PatG – Gewerbliche Anwendbarkeit:

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.



Stand der Technik (§ 3 PatG – Neuheit)

- (1) ... Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.
- (2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender **Patent-**anmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind:
1. nationale Anmeldungen beim Deutschen Patentamt;
 1. europäische Anmeldungen mit Benennung von Deutschland;
 2. internationale Anmeldungen mit Bestimmung von Deutschland.



Zugänglichkeit

- Möglichkeit für unbegrenzten Personenkreis von Existenz oder Inhalt des Stands der Technik eine genügende Kenntnis zu erlangen.
- Personenkreis aufgrund der Zweckbestimmung eingegrenzt (Lizenznehmer, Kunden, Wissenschaftskollegen) ?
- Manuskripte ab Einsichtsmöglichkeit (Zeitpunkt der Recherchierbarkeit), aber nicht bereits ab Eingang bei der Redaktion.
- Vortrag, wenn Manuskript verteilt wird oder Eingeladenen nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, nicht aber bei begrenztem, ausgewähltem Personenkreis.
- Erkennbarkeit der Erfindung. Gelegenheit und Anlass für Untersuchung erforderlich (z.B. Integrierte Schaltungen).

§ 4 PatG – 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.

Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des §3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

Erfinderische Tätigkeit

Aufgabe-/ Lösungsansatz

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik"
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe"
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, mit dem

Could-Would-Test:

Findet sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.

Keine ex-post-Betrachtung (rückschauend in Kenntnis der Erfindung)!

Theorie Systematischen Erfindens TRIZ: Erfindung = Lösung eines Widerspruchs

Prof. Altshuller erkannte,

dass die meisten Erfindungen daraus resultieren, dass der Erfinder jene Kompromisse nicht akzeptiert, welche sonst meist akzeptiert werden, und

dass einer großen Anzahl von Erfindungen eine vergleichsweise kleine Anzahl von allgemeinen Lösungsprinzipien zugrundeliegt.

Aus der Lösung von Widersprüchen resultieren erfinderische Lösungen.

Widersprüche zu suchen und zu eliminieren ist daher erfinderisches Handwerk.

Beispiel für TRIZ-Erfindungen

- Zur Bestückung einer Platine müssen die Pins eines Chips erhitzt werden, aber zur Vermeidung von Beschädigung des Chips darf dieser nicht erhitzt werden.

Separation der Anforderungen

- im Raum

(Lösung: Wärmeableitung an den Pins zum IC)

- in der Zeit

(Lösung: erst Chipträger auflöten, dann IC in Chipträger einbauen)

- innerhalb eines Objektes und seiner Teile

(Lösung: IC-Fassung)

- durch Bedingungswechsel

(Lösung: Kleben statt Löten)

Beweisanzeichen für Erfindung

- Neue Aufgabe
- Lang andauerndes Bedürfnis
- Vergebliche Bemühungen der Fachwelt
- Überragender technischer Fortschritt
- Wirtschaftlicher Erfolg
- Vorliegen von Nachahmungen
- Überraschende Vorteile
- Überwindung von Vorurteilen
- Zeitfaktor

Grenzen des Patentschutzes

§ 1 Abs. 2 + 3 PatG:

Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

- a) **Entdeckungen** sowie **wissenschaftliche Theorien** und **mathematische Methoden**;
- b) **ästhetische Formschöpfungen**;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für **gedankliche Tätigkeiten** (z.B. Baupläne, Schnittmuster, Lehrmethoden für Menschen und Tiere, Notenschrift, Kurzschriften), für Spiele und geschäftliche Tätigkeiten (z.B. Buchführungssysteme);
- d) **Computerprogramme als solche** (d.h. soweit sie keine technische Lehre enthalten);
- e) die **Wiedergabe von Informationen** (z.B. Tabellen, Formulare, Schriftenanordnungen);

sofern hierfür **als solche** Schutz begehrt wird



Grenzen des Patentschutzes

§ 2 PatG:

Daneben können Patente nicht erteilt werden für

- a) Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die **öffentliche Ordnung oder die guten Sitten** verstoßen würde; ein solcher Verstoss kann jedoch nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;
- b) **Pflanzensorten oder Tierarten** sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten oder Tieren. Mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse sind dagegen dem Patentschutz zugänglich;
- a) Verfahren zur **chirurgischen oder therapeutischen Behandlung** des menschlichen oder tierischen Körpers und **Diagnostizierverfahren** (§ 5 Abs. 2 PatG).



Definitionen

Entdeckung:

Eine Entdeckung ist das Auffinden von etwas Vorhandenem, das bisher nicht bekannt war (BPatG GRUR **78**, 238, 239 - Naturstoffe).

Mathematische Methode:

Mathematische Gleichungen, aber keine mathematische Methode, die in einen technischen Prozeß eingebunden ist.

Software - Patente

- a) Ausschluß von **"Computerprogrammen als solche"**
(§1 Abs. 2 Nr. 3 PatG; Art. 52 Abs. 2 c) + Abs. 3 EPÜ)
- a) Ausschluß von **wissenschaftlichen Theorien, mathematischen Methoden** und **geschäftlichen Tätigkeiten** als solche
- a) Erfordernis der **"Lehre zum technischen Handeln"**

BGH: Prägendes notwendiges technisches Merkmal

- Technische Mittel
- Technische Aufgabe
- Technische Überlegungen
(Lehre ist durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt)
- Abgrenzung zur geschäftlichen Tätigkeit

EPA: Erfindung ist Lösung einer technischen Aufgabe

Rechtsprechung des BGH

§ 1 Abs. 1 PatG – Technizität:

Liegt der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet ? Hierfür reicht es aus, wenn ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt.

§ 1 Abs. 3 PatG – Nicht patentfähige Erfindungen:

Stellt dieser Gegenstand lediglich ein Datenverarbeitungsprogramm / eine Informationswidergabe / eine Geschäftsmethode als solches dar ?

Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

§ 4 PatG – Erfinderische Tätigkeit:

Nur die Merkmale, welche die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest mit beeinflussen, können die Patentfähigkeit einer erfindungsgemäßen Lehre stützen.

BGH - Webseitenanzeige

DE 101 15 895: Hauptantrag

(BGH - X ZR 121/09)

1. Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte:
 - a) Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite,
 - b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters und
 - c) Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist.

BGH - Webseitenanzeige

DE 101 15 895: Hauptantrag

Technizität bejaht:

- „offenkundig ist, dass das Verfahren den Einsatz von Computern in Netzwerken bedingt. Es genügt auch bei einem Verfahrensanspruch für die Erfüllung des Technizitätserfordernisses, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt. [...] Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte“

Lösung eines konkreten Problems mit technischen Mitteln verneint:

=> Computerprogramm als solches

- „beschränkt sich der Gegenstand des Streitpatents darauf, im Stand der Technik bekannte technische Mittel einzusetzen, um Daten in bestimmter Form zusammenzustellen oder darzustellen. Die Lehre des Streitpatents geht darüber nur insoweit hinaus, als sie vorsieht, diese Strukturen zur Darstellung bestimmter Inhalte zu nutzen.“

EPA – Kombinationsansatz I

- Welchen Beitrag zum Stand der Technik leistet der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich ?

Dieser Beitrag muss technischen Charakter haben.

- Lösung einer wesentlichen technischen Aufgabe.
- Technische Überlegungen, die eine technische Aufgabe implizieren, die durch technische Merkmale zu lösen ist

EPA – Kombinationsansatz II

Bei einer Erfindung, die aus

- technischen und nichttechnischen Merkmalen besteht

und

- als Ganzes technischen Charakter aufweist,

sind alle Merkmale des zu prüfenden Anspruchs zu berücksichtigen, die

- zu dem technischen Charakter beitragen.

Merkmale, die keinen solchen technischen Beitrag leisten, können das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit hingegen nicht stützen.

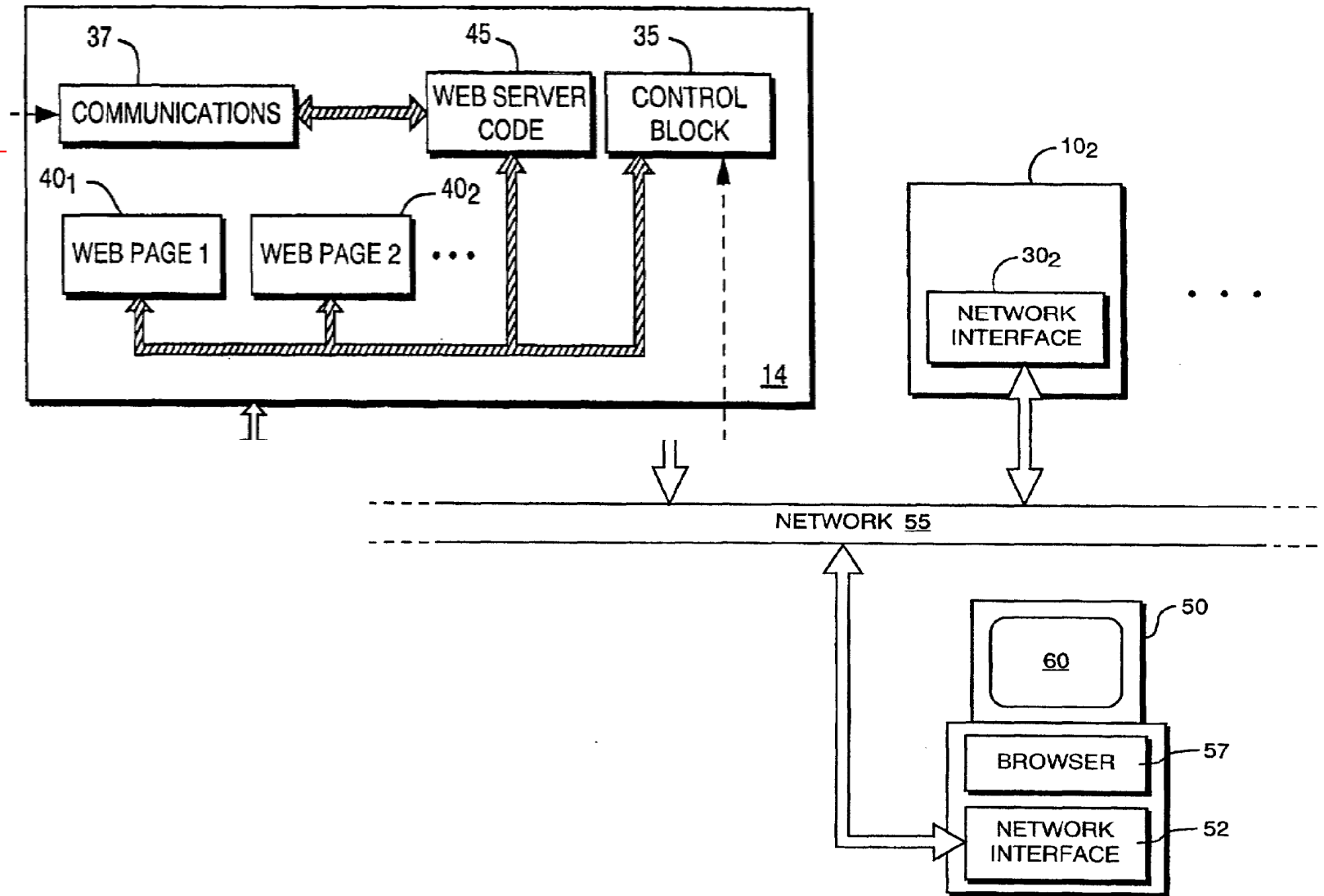
Anspruchskategorien

- Verfahren
- Computersystem
- Verwendung eines Computersystems
- Digitales Speichermedium mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können, dass ein Verfahren ausgeführt wird
- Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinenlesbaren Träger gespeicherten Programmcode zur Durchführung eines Verfahrens, wenn das Programmprodukt auf einem Rechner abläuft
- Computer-Programm mit Programmcode zur Durchführung eines Verfahrens, wenn das Programm auf einem Computer abläuft

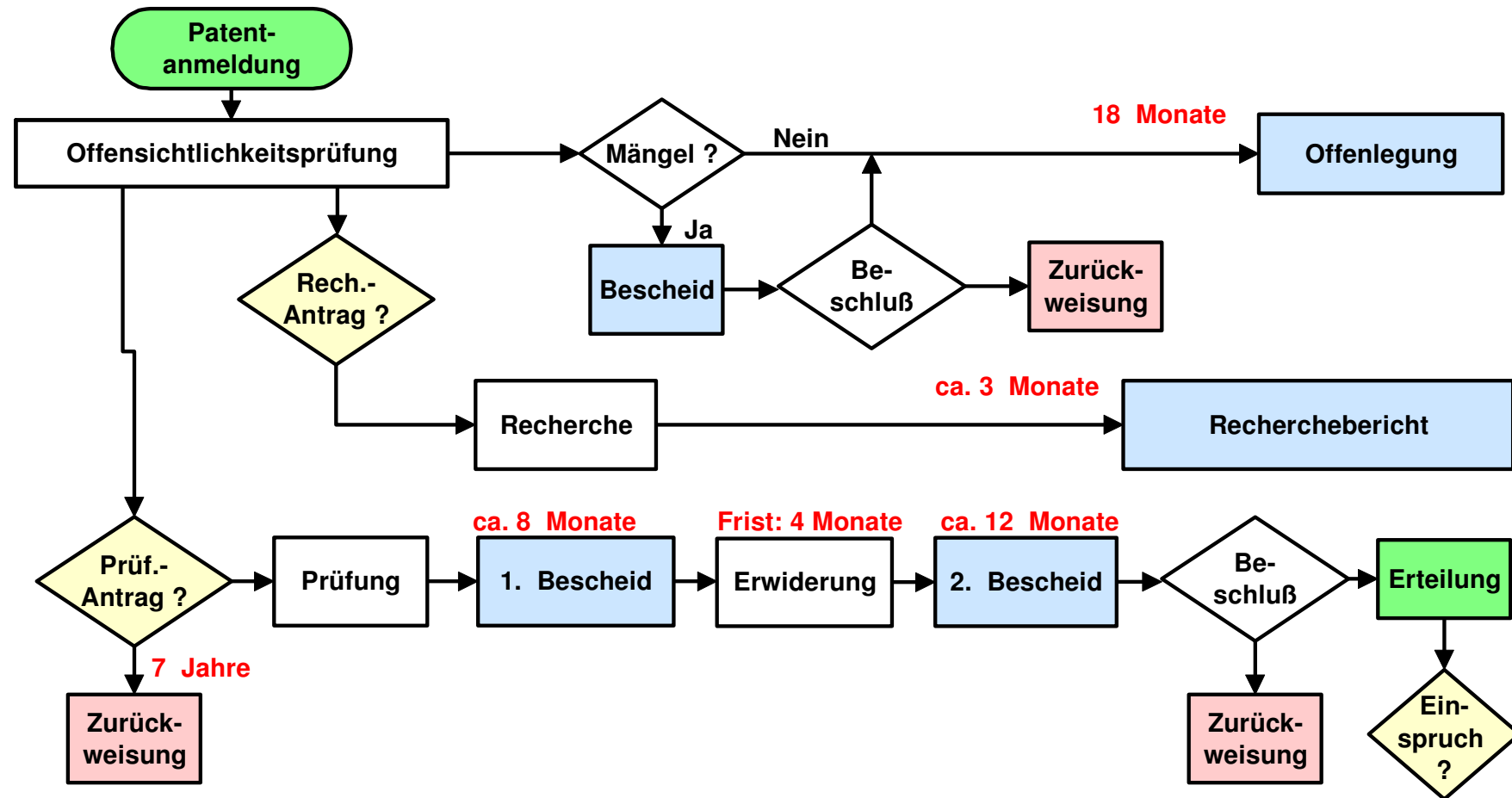
Beispiel EP 1 116 077 B1

Verfahren zur Erlangung und Darstellung von Information, die einem Steuerungssystem zugeordnet ist, mit:

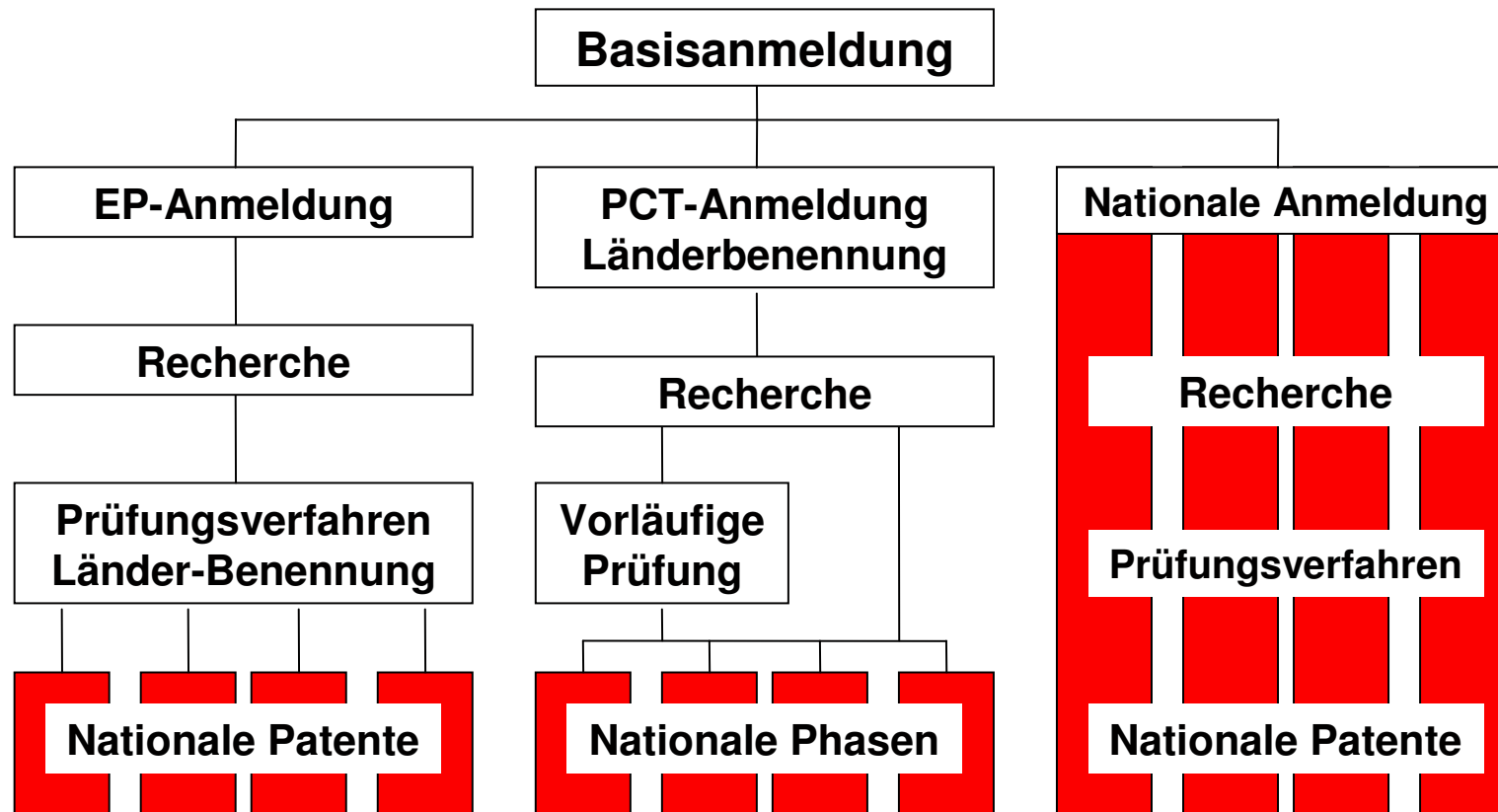
- a) mindestens einer Steuereinrichtung (10) zur Durchführung einer Steuerungsfunktion in einem Verfahren oder einer Vorrichtung und zum Sammeln von Daten, die der Steuerungsfunktion zugeordnet oder für diese relevant sind, und
- b) einer entfernt angeordneten Überwachungsstation (5), wobei das Verfahren die Schritte aufweist:
 - i) Sammeln der Daten;
 - ii) **Erzeugen von Datensignalen, die Daten und zugeordnete Anweisungen aufweisen, zur Darstellung der Daten in einem vorbestimmten Format;**
 - lii) **Übertragen der Datensignale an die entfernt angeordnete Überwachungsstation (59); und**
 - iv) **Darstellen der Daten in einem vorbestimmten Format entsprechend der zugeordneten Anweisungen.**



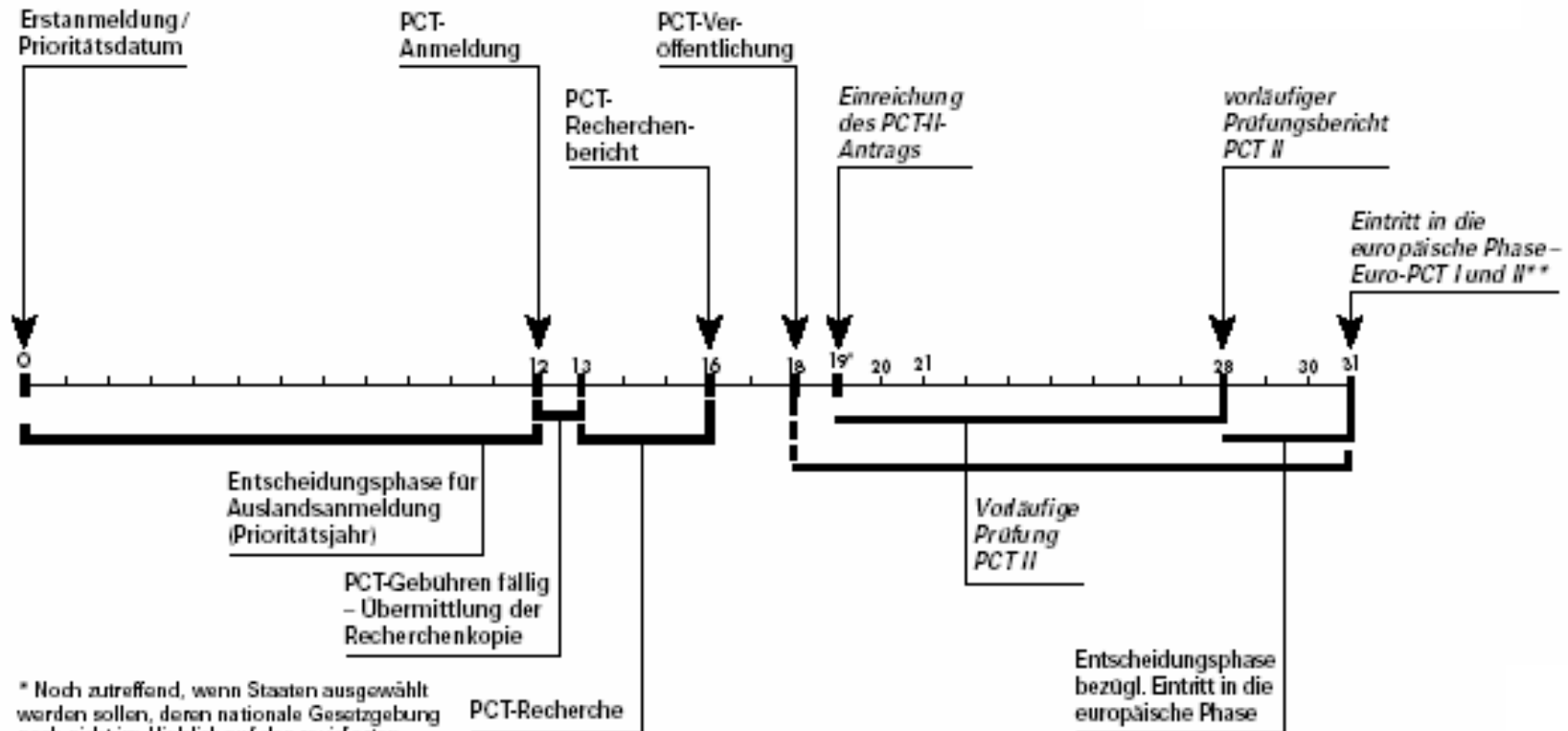
DPA - Patenterteilungsverfahren



Auslandsanmeldungen



PCT-Verfahren



* Noch zutreffend, wenn Staaten ausgewählt werden sollen, deren nationale Gesetzgebung noch nicht im Hinblick auf den revidierten Art. 22 PCT angepaßt worden ist.

** Mit Wirkung vom 02.01.2002 beträgt die Frist für den Eintritt in die europäische Phase generell 31 Monate – sowohl nach Kapitel I wie auch nach Kapitel II des PCT (siehe 296).

Formale Anforderungen

Mindestanforderung für Begründung eines Anmeldetages (§34 (3) PatG)

- Anmeldung bei zuständigen Patentamt (DPMA / EPA)
(auch teilweise Patentinformationszentren)
- Anmelderangaben / Namen des Anmelders – (eindeutige Zuordnung + parteifähig)
- Antrag auf Erteilung eines Patents
- Beschreibung der Erfindung - (Bezugnahme auf andere Unterlagen oder eingereichte Modelle ist nicht ausreichend)
- Lesbare Form – (Brief, Fax, Diskette, aber kein Tonband, Telefon o.ä.)



Formale Anforderungen

Zusätzliche Erfordernisse

- Bezeichnung der Erfindung
- Patentansprüche – (Definition dessen, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll)
- Zeichnungen
- Deutliche und vollständige Offenbarung, so dass ein Fachmann sie ausführen kann
- Einheitlichkeit
- Anmeldegebühr
- Unterschrift

Formale Anforderungen

Sonstige Anforderungen

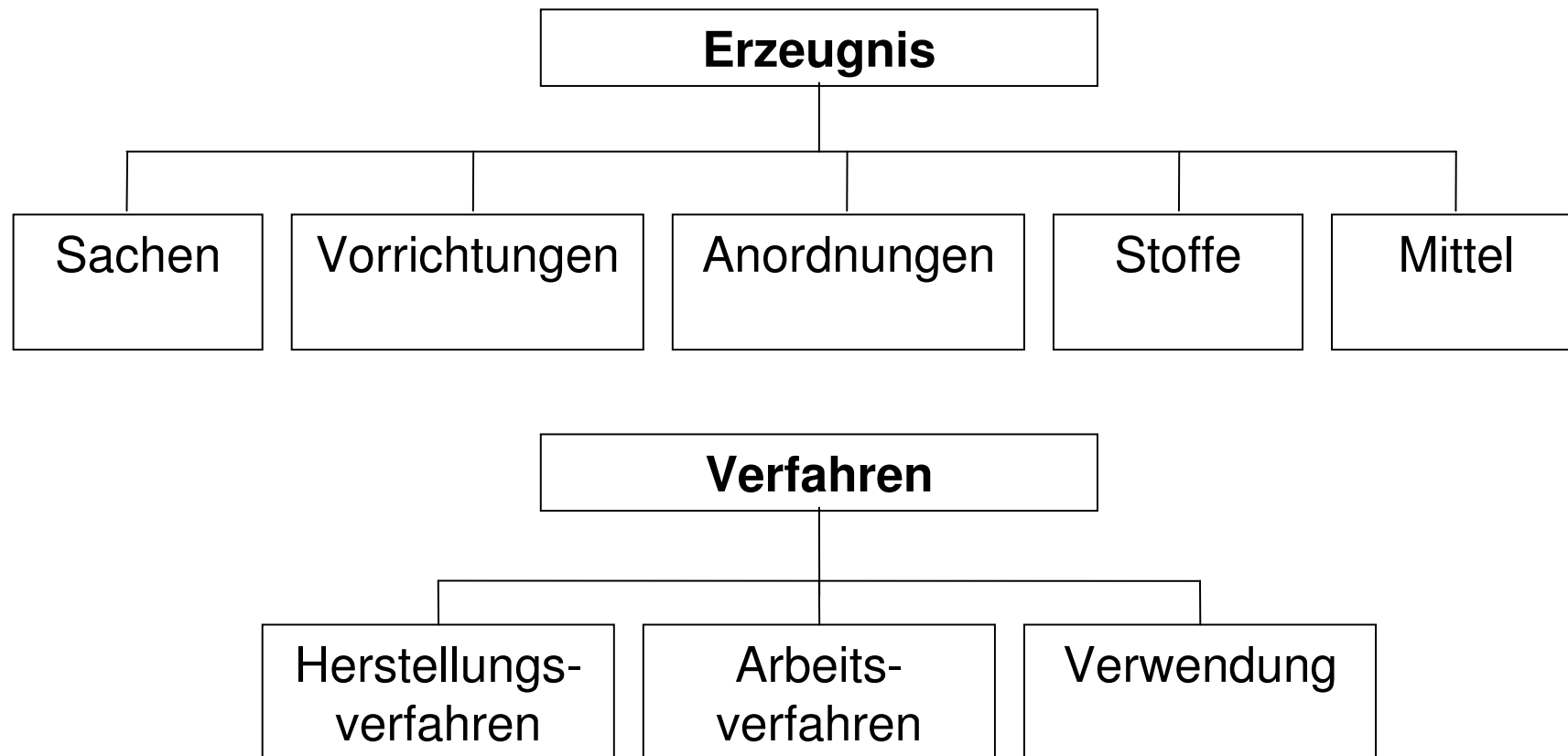
- Deutsche Sprache – 3-Monatsfrist für Nachreichen einer beglaubigten Übersetzung
- Keine Bilder im Text (§8 (7) PatAnmV)
- Masseinheiten im SI-Standard
- Zusammenfassung – 16-Monatsfrist (§36 PatG)
- Erfinderbenennung – 15-Monatsfrist (§ 37 PatG)

Gliederung einer Patentanmeldung

- Stand der Technik
- Nachteile des Standes der Technik
- Aufgabe der Erfindung
- Lösung der Aufgabe
- Vorteil der Erfindung
- Ausführungsbeispiel
- Patentansprüche



Patentkategorien



Wirkung des Patents - § 9 PatG

§9: Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen.

Jedem 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 zu besitzen.



Mittelbare Benutzung - §10 PatG

- (1) Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
- (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
- (3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.



Erlaubte Handlungen - § 11 PatG

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf :

- Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken;
- Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;
- Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte;
- Studien und Versuche für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung;
- unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken;
- Gebrauch an Bord von Schiffen, Luft- oder Landfahrzeugen.



Patentansprüche = Schutzbereich

- Hauptanspruch
 - Unteransprüche
 - Nebengeordnete Ansprüche
-
- Oberbegriff
 - Kennzeichen



Anspruchskategorien

- Verfahren
(Herstellungs- / Arbeitsverfahren)
- Vorrichtung, Schaltungsanordnung, Stoffe
- Product by Process
- Circuit by Function

II. Patentrecht

3. Patentanmelde- / erteilungsverfahren

3.2 Prüfung der Patentfähigkeit

3.2.1 Stand der Technik

3.2.2 Aufgabe-Lösungs-Ansatz

3.2.3 Beweisanzeichen für Erfindungen

3.3 Prioritätsbegriff

3.4 Einspruchsverfahren und –gründe

3.5 Nichtigkeitsverfahren

3.6 Teilung einer Patentanmeldung / eines Patents

Prioritätsbegriff - § 40 Innere Priorität

- (1) Dem Anmelder steht innerhalb einer Frist von **zwölf Monaten** nach dem Anmeldetag einer beim Patentamt eingereichten früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung für die Anmeldung **derselben Erfindung** zum Patent ein Prioritätsrecht zu, es sei denn, dass für die frühere Anmeldung schon eine inländische oder ausländische Priorität in Anspruch genommen worden ist.

- (2) Für die Anmeldung kann die Priorität **mehrerer** beim Patentamt eingereichter Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen in Anspruch genommen werden.

§ 40 - Innere Priorität

- (3) Die Priorität kann nur für solche Merkmale der Anmeldung in Anspruch genommen werden, die in der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der früheren Anmeldung **deutlich offenbart** sind.
- (4) Die Priorität kann nur innerhalb von **zwei Monaten** nach dem Anmeldetag der späteren Anmeldung in Anspruch genommen werden; die Prioritätserklärung gilt erst als abgegeben, wenn das Aktenzeichen der früheren Anmeldung angegeben worden ist.
- (5) Ist die frühere Anmeldung noch beim Patentamt anhängig, so gilt sie mit der Abgabe der Prioritätserklärung nach Absatz 4 als zurückgenommen. Dies gilt nicht, wenn die frühere Anmeldung ein Gebrauchsmuster betrifft.

Äußere Priorität

§ 41 PatG + PVÜ Art. 4

- A)** Wer in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Hinterlegung in den anderen Ländern während der unten bestimmten Fristen ein **Prioritätsrecht**.
- B)** Unter vorschriftsmäßiger nationaler Hinterlegung ist jede Hinterlegung zu verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunkts ausreicht, an dem die Anmeldung in dem betreffenden Land hinterlegt worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.
- C)** Die oben erwähnten Prioritätsfristen betragen **zwölf Monate** für die Erfindungspatente und die Gebrauchsmuster und **sechs Monate** für die gewerblichen Muster oder Modelle und für die Fabrik- oder Handelsmarken.

Priorität - Übersicht

- Frist: max. **12 Monate** ab Erstanmeldung
- **Innere Priorität:** für Nachanmeldung im gleichen Land
=> Prioritäts-Patentanmeldung gilt als zurückgenommen,
Prioritäts-Gebrauchsmuster bleibt bestehen
- **Äußere Priorität:** für Nachanmeldungen im Ausland
=> Prioritätsanmeldung bleibt bestehen
- Keine Kettenpriorität zulässig, d.h. die Priorität für Merkmale einer Anmeldung, für die bereits eine Priorität beansprucht wurde.
- Es können mehrere Prioritäten beansprucht werden



Voraussetzung zur Priorität

Voranmeldung

- Patentanmeldung
(braucht nicht mehr anhängig zu sein)
- Gebrauchsmusteranmeldung
- Designanmeldung

Personenidentität zum Anmelder (auch Rechtsnachfolger)

Sachliche Übereinstimmung des Erfindungsgedankens

Einspruchsverfahren - § 59 PatG

- (1) Innerhalb von **neun Monaten** nach der Veröffentlichung der Erteilung kann **jeder**, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist **schriftlich** zu erklären und zu **begründen**. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege. Die **Tatsachen**, die den Einspruch rechtfertigen, sind im einzelnen **anzugeben**. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden.



Einspruchsgründe - § 21 PatG

- 1) Das Patent wird widerrufen, 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; ...
-

Widerrechtliche Entnahme

§ 6 PatG - Recht auf das Patent

Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.

§ 7 PatG - Anmelderfiktion, Priorität bei widerrechtlicher Entnahme

- (1) Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, **gilt** im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen.
- (2) Wird ein Patent aufgrund eines auf widerrechtliche Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) gestützten Einspruchs widerrufen oder führt der Einspruch zum Verzicht auf das Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines Monats nach der amtlichen Mitteilung hierüber die Erfindung selbst anmelden und die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen.

Vindikationsklage

§ 8 PatG - Erfinderrechtliche Vindikation

Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird.

Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen. Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.

Formales Einspruchsverfahren

1. Zulässigkeit

- Antrag an DPMA / EPA
- Schriftform
- Identität des Einsprechenden erkennbar
- Einspruchsberechtigung (grundsätzlich jeder, außer Treuepflicht, Nichtangriffspflicht, Rechtsmissbrauch und widerrechtliche Entnahme)
- Nach Patenterteilung und Veröffentlichung
- Behauptung eines Widerrufsgrundes
- Angabe des Patents
- Frist (9 Monate bei DPMA und EPA)
- Gebühr (200 Euro)
- Begründung

1. Materiellrechtliche Begründetheit (Schlüssigkeit)

Substantiierung der Einspruchsgründe

Die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände sind im einzelnen so darzulegen, dass Amt und Patentinhaber daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen des Widerrufgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können (BGH Bl. 87, 203 – Streichgarn).

Beweismittel sind keine Tatsachen, sondern Beleg für die Richtigkeit von Tatsachen. Sie können nachgebracht werden.

Verfahrensgrundsätze

- **Antragsgrundsatz** (kein Verfahren ohne Antrag, Bindung an Anträge / Hilfsanträge)
- **Verfügungsgrundsatz** (Verfahren wird von Amts wegen fortgesetzt) – auch Dispositionsmaxime genannt
- **Amtsermittlungsgrundsatz** (Untersuchungsgrundsatz)
- **Amtsbetrieb** (Ladungen + Zustellungen von Amts wegen)
- **Wahrheitspflicht**
- **Rechtliches Gehör**



Wiedereinsetzung - § 123 PatG

- (1) Wer ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt oder Patentgericht gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ist auf Antrag wieder in den vorherigen Stand einzusetzen. Dies gilt nicht für die Einspruchsfrist, Einspruchsbeschwerdefrist, und Prioritätsfrist.

- (2) Die Wiedereinsetzung muss innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich beantragt werden. Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten; diese sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen.

Weiterbehandlung - § 123a PatG

- (1) Ist nach Versäumung einer vom Patentamt bestimmten Frist die Patentanmeldung zurückgewiesen worden, so wird der Beschluss wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt und die versäumte Handlung nachholt.

- (2) Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung über die Zurückweisung der Patentanmeldung einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen

Nichtigkeitsklage - § 81 PatG

- (1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz wird durch **Klage** eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten. ...

§ 22 – Nichtigkeitsgründe:

- (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.
- (2) § 21 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 2 Halbsatz 1 ist entsprechend anzuwenden.



Nichtigkeitsklage - § 81 PatG

- (2) Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann **nicht** erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist.
- (3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.
- (4) Die Klage ist beim Patentgericht **schriftlich** zu erheben. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die Gegenpartei beigefügt werden. Die Klage und alle Schriftsätze sind der Gegenpartei von Amts wegen zuzustellen.
- (5) Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen **bestimmten Antrag** enthalten. Die zur Begründung dienenden **Tatsachen und Beweismittel** sind anzugeben. Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in vollem Umfang, so hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern.

Abzweigung und Teilung - §§ 34, 39 PatG

Abzweigung der Patentanmeldung nur bei Nicht-Einheitlichkeit:

§ 34 (5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige erfinderische Idee verwirklichen.

Freie **Teilung** der Patentanmeldung, nicht aber des Patents:

§ 39 (1) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit teilen.

II. Patentrecht

4. Patentverletzung

4.1 Unmittelbare und mittelbare Patentverletzung

4.2 Vorbenutzungsrecht

4.3 Äquivalente

4.3.1 Einrede des freien Stands der Technik

4.3.2 Unterkombination

4.4 Ansprüche

4.4.1 Unterlassungsanspruch

4.4.2 Schadensersatzanspruch

4.4.3 Auskunft- und Rechnungslegungsanspruch

4.4.4 Bereicherungsanspruch

4.4.5 Besichtigungs- und Vorlegungsanspruch

4.4.6 Beseitigungsanspruch

4.5 Beweislasten

4.6 Einstweiliges Verfügungsverfahren

Unmittelbare Patentverletzung

§9 PatG:

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen.

Jedem 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 zu besitzen.



Mittelbare Patentverletzung

§ 10 PatG:

- (1) Das Patent hat ferner die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
- (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
- (3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.



Vorbenutzungsrecht - § 12 PatG

- Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung **in Benutzung genommen** oder die dazu **erforderlichen Veranstaltungen** getroffen hatte.

=> ERFINDUNGSBESITZ + UMSETZUNG der Erfindung

- Dieser ist befugt, die Erfindung **für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs** in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.
- Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

Äquivalente Patentverletzung

Urteil des Bundesgerichtshofs, X.Zivilsenat, vom 29. April 1986 (X ZR 28/85 - OLG Braunschweig)

Stichwort: Formstein

Leitsätze:

1. Nach § 14 PatG 1981 erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung.
2. Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.

Urteil des Bundesgerichtshofs, X.Zivilsenat, vom 17. Februar 1999 (X ZR 22/97)

Stichwort: Kontaktfederblock

Leitsätze:

1. Sind die Merkmale eines erteilten Patentanspruchs bei der angegriffenen Ausführungsform identisch verwirklicht, ist der Einwand abgeschnitten, die als patentverletzend beanstandete Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine Erfindung dar – sogenannter "Formstein"-Einwand (BGHZ 98,12 ff.).
2. Die Prüfung des sogenannten "Formstein"-Einwandes setzt methodisch die Klärung aller Merkmale und ihrer Funktion im Rahmen der patentgemäßen Lehre und weiterhin die Feststellung, zumindest die Unterstellung voraus, dass von jedem einzelnen Anspruchsmerkmal des Klagepatents bei der angegriffenen Ausführungsform Gebrauch gemacht, mindestens eines dieser Merkmale jedoch nicht in wortsinngemäßer Form verwirklicht ist.

Schutzbereich bei Äquivalenten

Abwandlungen fallen dann in den Schutzbereich des Patents, wenn das durch die Erfindung gelöste Problem mit **gleichwertigen** Mitteln gelöst wird, die den patentgemäßen Mitteln hinreichend **gleichwirkend** sind, und wenn der Durchschnittsfachmann diese gleichwirkenden Mittel mit Hilfe seiner Fachkenntnisse und aufgrund von Überlegungen **auffinden** konnte, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren

(vgl. BGH GRUR 1986, 803, 805 - Formstein; 1988, 896, 899 - Ionenanalyse; 1989, 205, 208 - Schwermetalloxidationskatalysator; 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; 1991, 436, 439 - Befestigungsvorrichtung II; 1994, 597, 599 – Zerlegvorrichtung).

Äquivalenzprüfung

- **Gleichwirkung:**
Das Ersatzmittel muss – zumindest im wesentlichen – dieselbe technische Wirkung erzielen wie das im Patentanspruch beschriebene Lösungsmittel
- **Auffindbarkeit:**
Der Durchschnittsfachmann mit dem Kenntnisstand des Prioritätstages muss – ausgehend vom Sinngehalt der patentierten Erfindung – ohne erfinderische Überlegungen in der Lage gewesen sein, das Ersatzmittel als funktionsgleiches Lösungsmittel aufzufinden
- **Gleichwertig:**
Der Durchschnittsfachmann zieht die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine der gegenständlichen Lösung gleichwertige Lösung in Betracht

Sonderfall: Verfahrenserzeugnis

§ 139 (3) PatG:

Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.

Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

Unterlassungsanspruch

§ 139 (1) PatG:

Wer entgegen den § 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden

Voraussetzungen:

Rechtswidrigkeit, aber kein Verschulden (Vorsatz, Fahrlässigkeit).

Wiederholungsgefahr.

(Beseitigung der Wiederholungsgefahr durch uneingeschränkte, bedingungslose Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafeversprechen)

Beweis der Rechtsverletzung durch den Kläger.

Schadensersatzanspruch

§ 139 (2) PatG:

Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

Voraussetzungen:

Rechtswidrigkeit (keine Duldung durch Lizenzvertrag, Weiter- oder Vorbenutzungsrecht).

Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit). Gewerblich Tätige haben die Pflicht, sich laufend über fremde Schutzrechte zu informieren.

Schaden kausal durch Verletzung verursacht.

Verschulden

- Vorsatz: Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolges, d.h. der bewußte Eingriff in das fremde Patentrecht.
- Bedingter Vorsatz: als möglich erkannten rechtswidrigen Erfolg billigend in Kauf genommen (z.B. Benutzung in der Erwartung, das Patent wird vernichtet).
- Grobe Fahrlässigkeit (§ 276 (1) 2 BGB): im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt.
- Leichte Fahrlässigkeit (§ 276 (1) 2 BGB): im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen.

Schadensberechnungsarten

Grundsatz: Ausgleich der Differenz zwischen der Vermögenslage vor und nach der Patentverletzung gemäß § 249 BGB

Lizenzanalogie: Anspruch auf angemessene Lizenzgebühr.

Herausgabe des Verletzergewinns: Gewinn des Verletzers wurde kausal durch die Patentverletzung erzielt und nicht durch andere Maßnahmen (Werbung etc.)

Entgangener Gewinn: Der Verletzte nutzt das Patent, hätte wahrscheinlich Gewinn erzielt und Patentverletzung ist ursächlich für den entgangenen Gewinn (Umsatzrückgang). Der Gewinn des Verletzers ist nicht maßgeblich.

Auskunft und Rechnungslegung

Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch (Stufenklage)

⇒ Verschulden als Voraussetzung

Auskunftsanspruch: Angaben über Gestehungs- und Vertriebskosten, Umstände für die Bemessung des erzielten Gewinns, Nennung von Namen und Anschrift von Lieferanten und Abnehmern, Angaben über Zeitpunkt, Menge und Preise der einzelnen Lieferungen.

Rechnungslegung: Einnahmen- / Ausgabenrechnung.

Auskunftsumfang im Rahmen des Erforderlichen. Abwägung zwischen Informationsinteresse des Verletzten und schutzwürdigem Geheimhaltungsinteresse des Verletzers (Wirtschaftsprüfervorbehalt).

Auskunftsanspruch gemäß § 140b PatG

§ 140 b PatG

- (1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom Patentinhaber auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des benutzten Erzeugnisses in Anspruch genommen werden.

- (3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer des Erzeugnisses, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse.

Besichtigungsanspruch - § 140c PatG

- (1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist.
- (3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten.

Bereicherungs- und Besichtigungsanspruch

a) Bereicherungsanspruch (§ 812 ff. BGB):

Herausgabe des durch widerrechtliche Benutzung erlangten Vorteils

⇒ Wertersatz gemäß § 818 (2) BGB durch angemessene Lizenz

⇒ Kein Verschulden erforderlich

b) Besichtigungsanspruch (809 BGB):

Inaugenscheinnahme, Vermessen etc., aber keine Substanzeingriffe wie Ein-/Ausbau von Teilen oder Inbetriebnahme.

⇒ Darlegung einer erheblichen Wahrscheinlichkeit für die Anwendung der geschützten Lehre

⇒ Schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers (keine andere einfachere Möglichkeit, sich über Patentverletzung Klarheit zu verschaffen)

⇒ Fehlendes Geheimhaltungsinteresse des Verletzers (ggf. Besichtigung nur durch Sachverständigen)

Beseitigungsanspruch

§ 140 a PatG - Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse und Vorrichtungen

- (1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzten befindlichen Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind, in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellt worden sind.
- (3) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf Rückruf der Erzeugnisse, die Gegenstand des Patents sind, oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden.

Einstweilige Verfügung

1. Verfügungsantrag bei zuständigem Gericht einreichen

Ggf. mündliche Verhandlung

2. Erlass der Verfügung

3. Vollziehung der Verfügung durch Parteizustellung innerhalb von 1 Monat

4a. Widerspruch

4b. Berufung (nach mdl. Vhdl.)

4c. Antrag auf Erhebung der Hauptsache

4d. Abschlusserklärung

Einstweilige Verfügung

Voraussetzungen:

Verfügungsanspruch:

Bestehen eines Patents / Gebrauchsmusters

Glaubhaftmachung des Verletzungstatbestandes

Verfügungsgrund:

Verhältnismäßigkeit (Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Parteien)

Dringlichkeit

III. Gebrauchsmusterrecht

1. Gebrauchsmusterfähigkeit - Erfinderischer Schritt
2. Schutzgegenstand
3. Definition des Stands der Technik
4. Unterschiede zur Patentanmeldung / zum Patent
5. Gebrauchsmusterabzweigung
6. Lösungsverfahren

Gebrauchsmusterfähigkeit - § 1 GebrMG

- (1) Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem **erfinderischen Schritt** beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Erfinderischer Schritt == Erfinderische Tätigkeit bei Patent

Aufgabe – Lösung wie erfinderische Tätigkeit

Schutzgegenstand

§ 2 GebrMG - Schutzausschließungsgründe

Als Gebrauchsmuster werden nicht geschützt:

- Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein durch die Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.
- Pflanzensorten oder Tierarten;
- **Verfahren.**

=> Verfahren sind nicht gebrauchsmusterfähig

Stand der Technik - § 3 GebrMG

- (1) Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als **neu**, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine **im Geltungsbereich der BRD erfolgte Benutzung** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.

⇒ **6 monatige NEUHEITSSCHONFRIST bei GebrM**

⇔ **absolute Neuheit bei eigener Veröffentlichung bei Patent**

Besonderheiten GebrM zum Patent

- Verfahren sind nicht gebrauchsmusterfähig
- Keine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit (§ 8 GebrMG), lediglich Eintragung - Rechercheantrag ist aber möglich
- Veröffentlichung nach Eintragung
=> Aufschiebung der Bekanntmachung bis zu 18 Monate ab Anmeldetag
- Erfinderischer Schritt == erfinderische Tätigkeit
- 6 monatige Neuheitsschonfrist
- Offenkundige Vorbenutzung nur innerhalb Deutschlands neuheitsschädlich
- Keine Rücknahmefiktion bei Inanspruchnahme der inneren Priorität (§ 41 PatG)



Gebrauchsmusterabzweigung - § 5 GebrMG

(1) Hat der **Anmelder** mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für **dieselbe Erfindung** bereits früher ein **Patent** nachgesucht, so kann er mit der Gebrauchsmusteranmeldung eine Erklärung abgeben, dass der für die Patentanmeldung maßgebende **Anmeldetag in Anspruch genommen** wird. Ein für die Patentanmeldung in Anspruch genommenes **Prioritätsrecht bleibt** für die Gebrauchsmusteranmeldung **erhalten**. Das Recht nach Satz 1 kann bis zum Ablauf von **zwei Monaten** nach dem Ende des Monats in dem die Patentanmeldung **erledigt**, oder ein etwaiges **Einspruchsverfahren abgeschlossen** ist, jedoch längstens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung ausgeübt werden.

⇒ **2 Monate nach Patenterteilung/Zurückweisung kann GebrM abgezweigt werden => DOPPELSCHUTZ**

Vorteil:

- Unterschiedliche Definition des Stand der Technik;
- => andere Erfindungsleistung bei GebrM;
- 20 Jahre Schutzdauer bei Patent

Löschungsverfahren - §§13 + 15 GebrMG

§ 13 GebrMG - Nichteintritt der Schutzwirkung

- (1) Der Gebrauchsmusterschutz wird durch die Eintragung **nicht** begründet (ex tunc), soweit gegen den als Inhaber Eingetragenen von jedermann ein Anspruch auf Löschung besteht (§ 15 Abs. 1 und 3).

§ 15 GebrMG - Lösungsanspruch

- (1) **Jedermann** hat gegen den **als Inhaber Eingetragenen** Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn
1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist;
 2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits aufgrund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist (DOPPELSCHUTZ) oder
 3. der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

Formales Lösungsverfahren - § 17 GebrM

- (1) Das Patentamt teilt dem Inhaber des Gebrauchsmusters den Antrag mit und fordert ihn auf, sich dazu innerhalb eines Monats zu erklären.
Widerspricht er nicht rechtzeitig, so erfolgt die Löschung.
- (2) Andernfalls teilt das Patentamt den Widerspruch dem Antragsteller mit und trifft die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen.
- (3) Über den Antrag wird aufgrund mündlicher Verhandlung beschlossen. Der Beschluss ist in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin zu verkünden.
- (4) Das Patentamt hat zu bestimmen, zu welchem Anteil die **Kosten** des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen.

=> Löschung bei fehlendem Widerspruch; Verlierer zahlt die Kosten.

VI. Arbeitnehmererfindungsrecht

1. Pflichten & Rechte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
2. Begriff der Diensterfindung
3. Vergütungsanspruch

Pflichten & Rechte des Arbeitnehmers

Diensterfindung

Tätigkeit des Arbeitnehmers
Erfahrungen / Arbeiten des Betriebs

Freie Erfindung

keine Diensterfindung

Meldepflicht (§5 ArbEG)

Nachforderung (2 Monatsfrist)

Mitteilungspflicht

wenn betrieblich verwendbar (§18 ArbEG)

Automatischer Rechtsübergang

Automatische Inanspruchnahme
Möglichkeit der (beschränkten) Freigabe
(Frist: 4 Monate ab ordnungsgemäßer Meldung)
später: Auslandsfreigabe, Freigabe bei
Schutzrechtsaufgabe

Kein Rechtsübergang

Arbeitgeber kann bestreiten, dass
Erfindung frei ist

3-Monatsfrist

Vergütungsanspruch



Diensterfindung

§ 4 Abs. 2 ArbNEG

Diensterfindungen sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb (oder der öffentlichen Verwaltung) obliegenden Tätigkeit entstanden sind

oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes (oder der öffentlichen Verwaltung) beruhen.

Vergütungsberechnung

Tatsächlicher wirtschaftlicher Nutzen als Maßstab für die Vergütung
vergütet wird die Monopolstellung, nicht die Belohnung

Vergütung = ERFINDUNGSWERT * ANTEILSFAKTOR

ERFINDUNGSWERT ist der Preis, den der Arbeitgeber einem freien Erfinder bzw. freien Lizenzgeber für die Dienstleistung zahlen würde.

in der Regel LIZENZANALOGIE (Umsatz * Lizenzsatz), d.h. erzielte oder ersparte Lizenzgebühren bei Eigennutzung, erzielbare Lizenzeinnahmen bei Sperrpatent (erst ca. 7 Jahre ab Anmeldung)

ANTEILSFAKTOR wiegt die Stellung des Arbeitnehmers und die betrieblichen Beiträge am Zustandekommen der Erfindung gegeneinander ab.

Anteilsfaktor

a) **Die Stellung der Aufgabe** (RL Nr. 31)

Hinweis auf ein bestimmtes technisches Problem durch den Betrieb.

b) **Die Lösung der Aufgabe** (RL Nr. 32)

1. ist das technische Problem mit beruflich geläufigen Überlegungen gelöst worden ?
2. Inwieweit ist die Lösung auf Grund betrieblicher Arbeiten und Kenntnisse gefunden worden (z. B. betriebliche Vorarbeiten, Erkenntnisse von Geschäfts-/ Kooperationspartnern des Arbeitgebers oder aus dem Kollegenkreis zur Erfindung).
3. Technische Hilfsmittel, die der Erfinder nutzbar gemacht hat (Rohstoffe und Materialien für Versuche und Entwicklungsarbeiten, Gerätschaften, Laboreinrichtungen, Arbeitskräfte).

c) **Aufgaben und Stellung** des Arbeitnehmers im Betrieb (RL Nr. 33–36).

Je geringer die Leistungserwartung an den Erfinder auf Grund seines tatsächlichen Aufgaben- und Pflichtenkreises ist, umso höher fällt die Wertzahl aus.

Erfindungswert

- Betrieblich genutzte Erfindung
 - Lizenzanalogie
 - erfassbarer betrieblicher Nutzen
 - Schätzung
- Lizenz-, Kauf- und Austauschverträge
- Sperrpatente
- Schutzrechtskomplexe
- Nicht verwertete Erfindungen
- Vorrats- und Ausbaupatente
- Technische Verbesserungsvorschläge

§ 16 – Schutzrechtsaufgabe

- (1) Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung die Anmeldung der Dienstfindung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Dienstfindung erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und Kosten das Recht zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
- (2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, das Recht aufzugeben, sofern der Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung die Übertragung des Rechts verlangt.
- (3) Gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 kann sich der Arbeitgeber ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstfindung gegen angemessene Vergütung vorbehalten.

§ 14 - Auslandsfreigabe

- (2) Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die Dienstleistung **freizugeben** und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen. Die Freigabe soll so rechtzeitig vorgenommen werden, dass der Arbeitnehmer die Prioritätsfristen [...] ausnutzen kann.
- (3) Der Arbeitgeber kann sich gleichzeitig mit der Freigabe nach Absatz 2 ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstleistung in den betreffenden ausländischen Staaten gegen angemessene Vergütung vorbehalten und verlangen, dass der Arbeitnehmer bei der Verwertung der freigegebenen Erfindung in den betreffenden ausländischen Staaten die Verpflichtungen des Arbeitgebers aus den im Zeitpunkt der Freigabe bestehenden Verträgen über die Dienstleistung gegen angemessene Vergütung berücksichtigt.

V. Einblick in das Markenrecht

1. Markenformen

- 1.1 Wortmarken
- 1.2 Bildmarken / Wort-Bildmarken
- 1.3 Hörmarken
- 1.4 Buchstaben / Zahlen

2. Schutzvoraussetzungen

- 2.1 Unterscheidungseignung
- 2.2 Absolute Schutzhindernisse
- 2.3 Relativer Schutzhindernisse

3. Markenverletzung und Markenvernichtung

- 3.1 Rechtsfolgen
- 3.2 Widerspruchs- und Lösungsverfahren

Markenformen

(§ 3 MarkenG)

- Alle Zeichen, insbesondere
 - Wörter
 - Abbildungen
 - Buchstaben, Zahlen
 - Hörzeichen
 - Geruchsmarke
 - 3-dimensionale Gestaltungen
 - Aufmachungen
 - Farben + Farbzusammenstellungen
 - Bewegungsmarke

Wortmarken

Wortspiele

- FAIRSICHERUNG (Versicherung)
- RASCH AUA (Rush Hour)
- COOK MAL (Guck Mal)

Slogans

- Nicht immer, aber immer öfter
- Bitte ein Bit

Bildmarken

3-dimensionale Marken



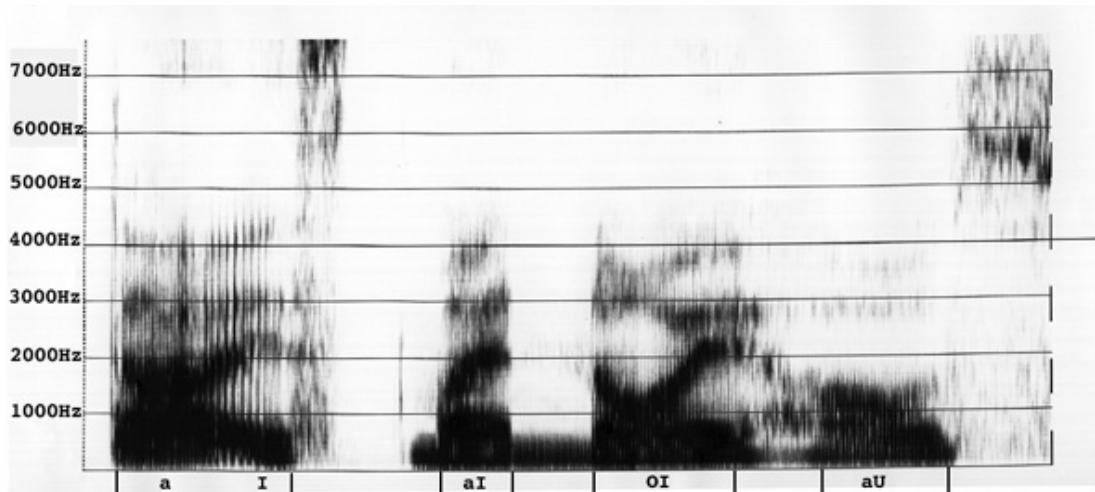
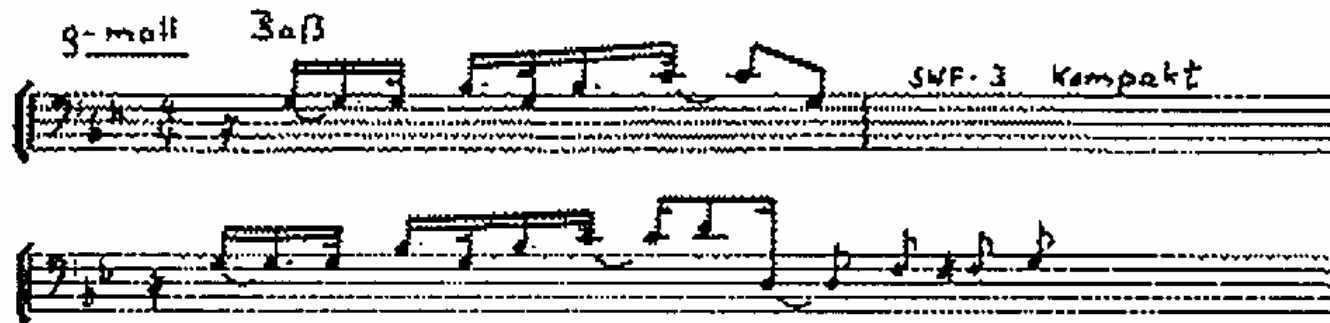
Wort-Bild-Marke



Reine Bildmarke



Hörmarken



Notenschrift

Sonogramm

Abstrakte Unterscheidungseignung

Ist Marke geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden ?

Nicht markenfähig sind Zeichen, mit einer Form, die

- durch Art der Ware selbst bestimmt ist;
- zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;
- der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Absolute Schutzhindernisse

(§ 8 MarkenG)

- Graphische Darstellbarkeit
- Konkrete Unterscheidungskraft

„Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen“

- Freihaltebedürfnis

„Marke besteht aus Zeichen ausschließlich aus Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren/DL dienen können.“

Relative Schutzhindernisse

(§ 9 MarkenG)

Die Eintragung einer Marke kann aufgrund älterer angemeldeten oder eingetragenen Marke gelöscht werden (3monatige Widerspruchsfrist), bei:

- Identität / Ähnlichkeit der Zeichen und Identität / Ähnlichkeit der Waren/DL (Verwechslungsgefahr);
- Identität / Ähnlichkeit der Zeichen und unähnliche Waren/DL bei Bekanntheit der älteren Marke sowie unlauterer Ausnutzung.

Entstehung des Markenschutzes

(§ 4 MarkenG)

- **Eintragung** als Marke in das Register
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen **Verkehrsgeltung** erlangt hat
- **Notorische Bekanntheit** nach Ansicht der Behörde

Rechtsfolgen

(§ 14 + 15 MarkenG)

- Markenschutz gewährt dem Inhaber ein ausschließliches Recht.
- Dritten ist es untersagt, ohne die Zustimmung des Inhabers im geschäftlichen Verkehr:
 - ein mit der Marke identisches Zeichen für identische Waren/DL zu benutzen
 - ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und Waren/DL für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

V. Einblick in das Designrecht

1. Schutzvoraussetzungen

- 1.1 Neuheit
- 1.2 Eigentümlichkeit

2. Anmelde- und Lösungsverfahren

- 2.1 Sammelanmeldung
- 2.2 Absolute Schutzhindernisse
- 2.3 Relativer Schutzhindernisse

3. Designverletzung

- 3.1 Rechtsfolgen
- 3.2 Formenschatz

Definition eines Designs

(§ 1 DesignG)

zweidimensionale oder dreidimensionale
Erscheinungsform

eines ganzen **Erzeugnisses** oder eines
Teils davon,

die sich insbesondere aus den **Merkmale**
der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt,
Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe
des Erzeugnisses selbst oder seiner
Verzierung ergibt

Ausgeschlossene Designs

(§ 3 DesignG)

1. Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt sind;
1. Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen;

Ausgeschlossene Designs

(§ 3 DesignG)

3. Designs, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
4. Designs, die eine missbräuchliche Benutzung eines der in Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aufgeführten Zeichen oder von sonstigen Abzeichen, Emblemen und Wappen von öffentlichem Interesse darstellen.

Schutzvoraussetzungen

(§ 2 (1) DesignG)

Als Design wird ein Muster geschützt,
das

neu

ist und

Eigenart

hat.

Neuheit

(§ 2 (2) DesignG)

Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist.

Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Bauelemente komplexer Erzeugnisse

(§ 4 DesignG)

Ein Design, das bei einem Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, gilt nur dann als neu und hat nur dann Eigenart, wenn das Bauelement, das in ein komplexes Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung

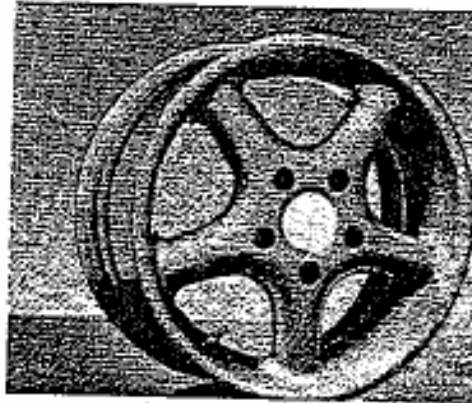
sichtbar bleibt

und diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart erfüllen.

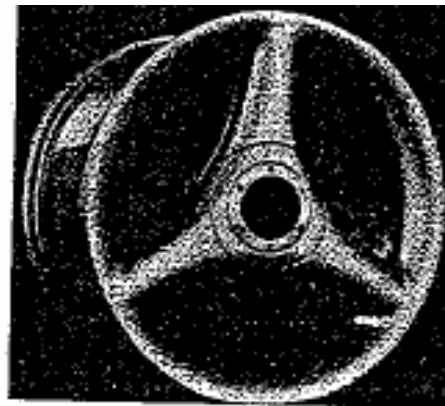
Eigenart – § 2(3) DesignG

Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster offenbart worden ist. Muster gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

Gesamtvergleich mit Formenschutz ästhetischer Gesamteindruck

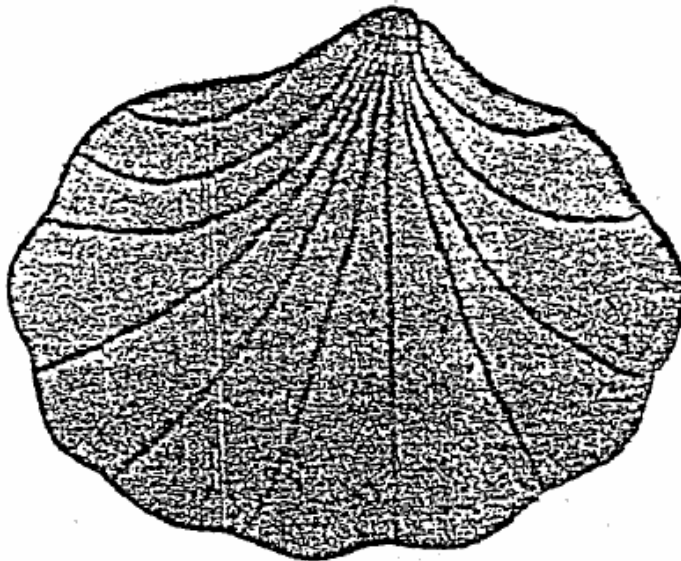


FORMENSCHUTZ

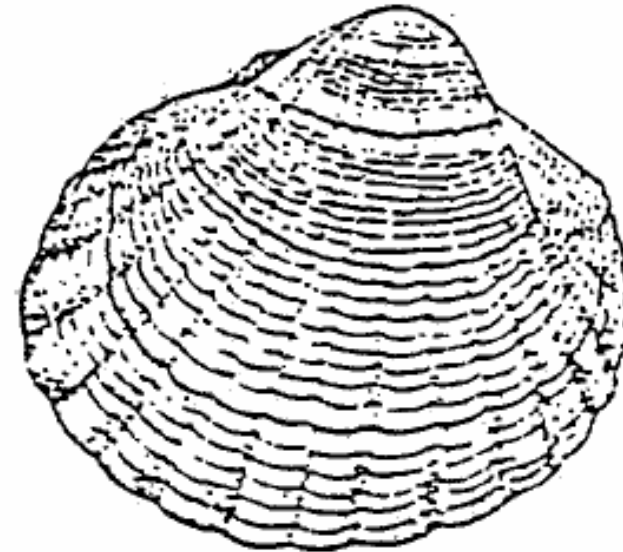


Angemeldetes
Design

Eigenart auch bei Nachbildung aus der Natur



Badezimmerteppich



Herzmuscheln: *Cardium edule* (etwa 3/4 nat. Gr.)

Formenschutz / Offenbarung

(§ 5 DesignG)

Ein Design ist offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde,

es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht bekannt sein konnte.

Ein Design gilt nicht als offenbart, wenn es einem Dritten lediglich unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit bekannt gemacht wurde.

Schutzgegenstand

(§ 37 DesignG)

Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

Anmeldeerfordernisse

(§ 11 DesignG)

Die Anmeldung muss enthalten:

1. einen Antrag auf Eintragung,
2. Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen,
3. eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs und
4. eine Angabe der Erzeugnisse, in die das Design aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll.

Sammelanmeldung

(§ 12 DesignG)

Mehrere Designs können in einer Anmeldung zusammengefasst werden (Sammelanmeldung).

Die Sammelanmeldung darf nicht mehr als 100 Designs umfassen, die derselben Warenklasse angehören müssen.

Schutzdauer

(§ 27 DesignG)

Ungeprüftes Schutzrecht !

Entstehung und Dauer des Schutzes

- (1) Der Schutz entsteht mit der Eintragung in das Register.
- (2) Die Schutzdauer des Designs beträgt 25 Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag.

Nichtigkeit

(§ 33 DesignG)

- (1) Ein Design ist nichtig, wenn das Erzeugnis kein Design ist, das Design nicht neu ist oder keine Eigenart hat (§ 2 Abs. 2 oder Abs. 3) oder das Design vom Designschutz ausgeschlossen ist (§ 3).

- (2) Die Feststellung der Nichtigkeit erfolgt durch Urteil. Zur Erhebung der Klage ist jedermann befugt.

Rechte aus Design / Schutzgegenstand

(§ 38 (1) DesignG)

Das Design gewährt seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.

Eine Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

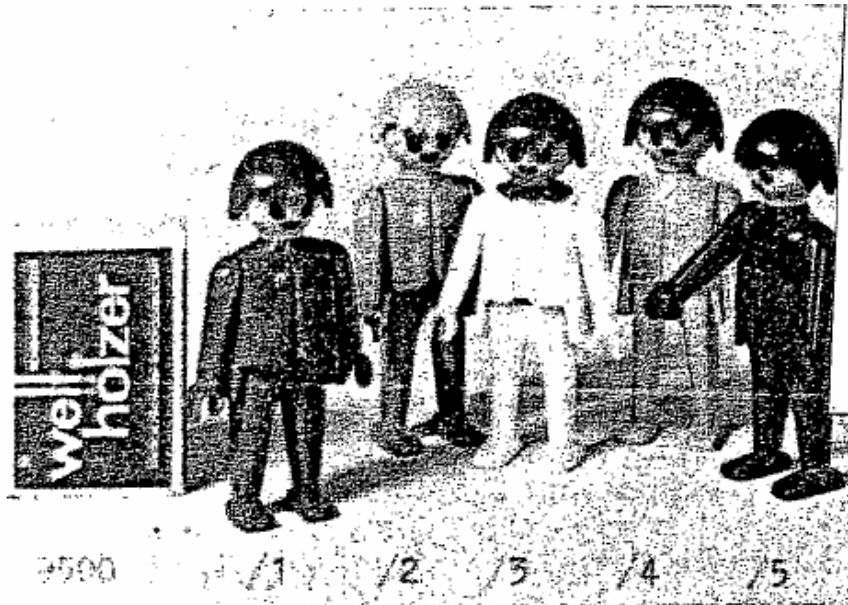
Gesamteindruck

(§ 38 (2) DesignG)

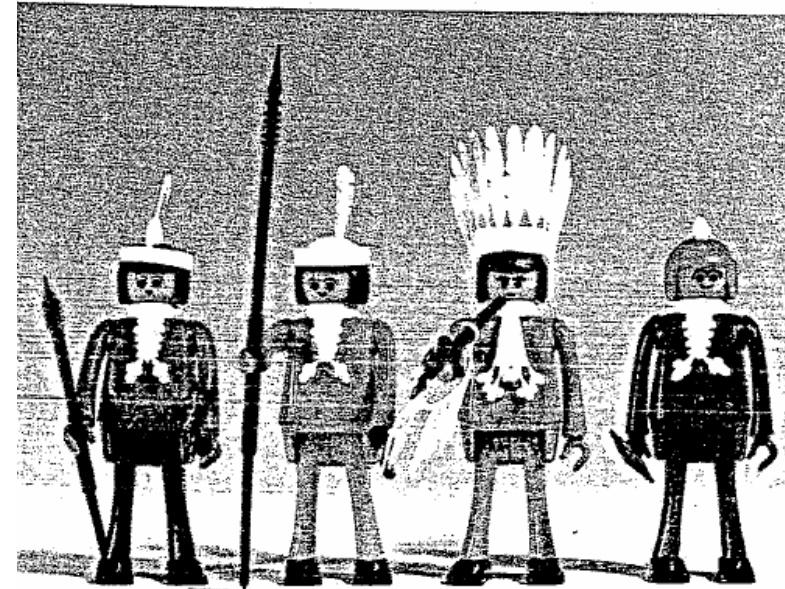
Der Schutz aus einem Design erstreckt sich auf jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.

Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs berücksichtigt.

Gesamteindruck aus Zusammenschau aller Einzelmerkmale



Design



Verletzungsform