

MoWiN.net **Mobilitätswirtschaft**  
●●●● **Nordhessen**



**5**

**Jahre MoWiN.net**

– Fünf Jahre „Miteinander mehr bewegen“

**Innovation und Patente**

– Von der Erfindung zum Schutzrecht

**TopLogistikstandort Nordhessen**

– transport logistic 2009

Die Lage ist gut....

# INNOVATIONEN UND PATENTE

## – VON DER ERFINDUNG ZUM SCHUTZRECHT



Dr. Heike Krömker  
Geschäftsführerin  
PIZ – Patent-  
informationszentrum  
Universität Kassel  
✉ [kroemker@uni-kassel.de](mailto:kroemker@uni-kassel.de)

Reinfried Frhr. v. Schorlemer  
Patentanwalt  
✉ [europat.kassel@t-online.de](mailto:europat.kassel@t-online.de)

### Interview mit Hanem Cihan-Matull

Leitung Marketing & Werbung / Head of Marketing & Advertisement AKG Thermotechnik GmbH & Co. KG

#### Welchen Vorteil bieten Ihnen Patente und Gebrauchsmuster?

- Schutz vor Nachahmern
- Produktkommunikation:
  - mit der Exklusivität und der unverkennbare technologische Vorteil zu werben
  - Alleinstellungsmerkmal der eigenen Produkte/Marken wird durch die Patentierung hervor gehoben
  - Vorteile bei der Markteinführung und Positionierung im In-/Ausland

#### Welchen Nutzen ziehen Sie aus der Zusammenarbeit mit Patentanwälten?

- Übernahme der Organisation sowie Beratung der Patentanmeldung
- Patentrecherche in nationalen und internationalen Patentdatenbanken vor der Anmeldung eines Patents
- Sicherung von bereits existierenden Patentrechten
- Verfolgung von Patentverletzungen
- stete Analyse des eigenen Patentportfolios

#### Welchen Nutzen ziehen Sie aus der Zusammenarbeit mit dem PIZ Kassel?

- Übernahme der Organisation sowie Beratungen der Patentanmeldung
- durch die langjährige Zusammenarbeit und Kenntnis über das Produktprogramm bietet das PIZ Kassel eine auf AKG abgestimmten Service



Kontakt: [hanem.cihan-matull@akg-gruppe.de](mailto:hanem.cihan-matull@akg-gruppe.de)

**Gute Ideen gibt es viele. Jeden Tag treten Entwicklungen zutage, die vielleicht nur kleine, aber entscheidende Verbesserungen bereitstellen. Gute Ideen bleiben aber nicht lange unbemerkt. Gerade der wirtschaftliche Erfolg einer Idee animiert zur Nachahmung. Patente und Gebrauchsmuster können helfen, Ideen auf dem Gebiet der Technik zu schützen, um den wirtschaftlichen Erfolg einer Idee in Alleinstellung abschöpfen zu können. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über Möglichkeiten der Anmeldung von und den Informationsmöglichkeiten aus Patenten oder Gebrauchsmustern gegeben.**

Oft kommt der entscheidende Gedanke, wenn man ihn nicht vermutet. Dass man gerade zum Erfinder geworden ist, ist den wenigsten in jenem Moment bewusst. Zu einfach und offensichtlich scheint die Lösung oft rückblickend zu sein. Zwar sind Produkte und Lösungen der Konkurrenz auf dem eigenen technischen Gebiet, die sich auf dem Markt befinden, in der Regel bekannt, ob jemand jedoch hier gerade neue Produkte entwickelt, wird erst spät erkannt.

Dabei bietet es sich an, die Anmeldeaktivitäten der bekannten Konkurrenz bzw. das eigene technische Gebiet überwachen zu lassen, um möglicherweise kritische Anmeldungen bereits frühzeitig zu identifizieren. Überwachungen können etwa beim Patentinformationszentrum (PIZ) Kassel in Auftrag gegeben werden. Die dann regelmäßigen Berichte können wahlweise in schriftlicher oder elektronischer Form geliefert werden, die ein einfaches Verteilen der Überwachungsergebnisse innerhalb eines Unternehmens ermöglicht.

Ist im Unternehmen eine technische Entwicklung vorangeschritten, kann im PIZ geklärt werden, ob es sich hierbei tatsächlich um eine weltweit neue Technik handelt. Im PIZ Kassel können derartige Recherchen allein, unter Anleitung von einem Mitarbeiter oder gänzlich als Auftragsrecherche durchgeführt werden. Dafür steht im PIZ Kassel ein direkter Zugriff auf die einschlägigen Druckschriftendatenbanken zur Verfügung. Der Zeitrahmen und damit die Kosten für eine Vorabrecherche sind in hohem Maße abhängig von der Komplexität des Erfindungsgegenstands, belaufen sich im Mittel aber auf etwa 800 Euro für eine vom PIZ Kassel durchgeführte Recherche.

Konnte kein der Erfindung offensichtlich entgegenstehender Stand der Technik ermittelt werden, sollte die Erfindung schnellstmöglich geschützt werden. Der Tag, an dem eine Erfindung angemeldet wird, ist deswegen von entscheidender Bedeutung, da er das maßgebliche Datum zur Bestimmung des relevanten Standes der Technik bildet. Alle Informationen, die vor diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich waren – unabhängig davon, ob schriftlich oder mündlich und wo auf Welt – bilden für ein Patent den Stand der Technik. Des Weiteren stehen auch solche Patentanmeldungen der eigenen Erfindung entgegen, die zwar später veröffentlicht, aber früher angemeldet wurden. Vorrang genießt also nach diesem sogenannten „Erstanmelderprinzip“, das mit Ausnahme der USA auf der gesamten Welt gilt, nicht derjenige, der eine Erfindung zuerst gemacht hat, sondern derjenige, der die Erfindung gemacht und zuerst angemeldet hat.

Grundsätzlich sollte mit der Ausarbeitung einer Anmeldung ein Patentanwalt beauftragt werden. Zwar besteht für jede Person die Möglichkeit, eine Anmeldung selbst auszuarbeiten und einzureichen, regelmäßig kommt es hierbei jedoch im Laufe eines Erteilungsverfahrens zu Problemen. Zum einen sind Formalvorschriften hinsichtlich des Aufbaus einer Patentanmeldung einzuhalten, die dem Laien in der Regel nicht bewusst sind, zum anderen wird die Erfindung häufig nicht vollständig genug und in ihrem Kern nur anhand einzelner Ausführungsbeispiele anstatt anhand der auf das Wesentliche reduzierten und abstrahierten Merkmale geschildert. Problematisch ist insbesondere, dass bei der Ausarbeitung einer Anmeldung gemachte Fehler unter Umständen nicht mehr korrigiert werden können. Die Konsequenzen können dann von einem mit zu geringem Schutzzumfang erteilten Schutzrecht bis zur Zurückweisung aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit oder mangelnder Offenbarung der Erfindung reichen. Die Kosten für die Einreichung einer Anmeldung hängen ebenfalls stark von Umfang und Komplexität ab. Als Richtwert ist für eine Anmeldung mittlerer Komplexität ein Honorar von 2.500 bis 3.000 Euro für den Patentanwalt zzgl. der fälligen Amtsgebühren zu veranschlagen, die davon abhängen, bei welchem Amt man die Patentanmeldung einreicht.

Abhängig von der spezifischen Anmeldestrategie wird als erste Anmeldung in der Regel entweder eine nationale deutsche Patentanmeldung oder eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) als auch das Europäische Patentamt (EPA) haben ihren Sitz in München. Die Verfahrenssprachen des Europäischen Patentamts sind Englisch, Französisch und Deutsch, so dass das Verfahren bis zur Erteilung in Deutsch geführt werden kann. Das Europäische Patentamt wurde auf Basis eines multilateralen Vertrages, dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) geschaffen. Es besteht trotz des Namens keine Verbindung zur Europäischen Union, tatsächlich gehören dem EPÜ neben den 27 EU-Staaten noch acht weitere Staaten (bspw. Schweiz, Türkei) an.

Ein zentraler Begriff des Patentrechts ist die „Priorität“. Innerhalb eines Jahres ab der ersten Anmeldung besteht die Möglichkeit, durch Inanspruchnahme der Priorität für Nachanmeldungen im Ausland den Anmeldetag der ersten Anmeldung rückwirkend zuerkannt zu bekommen. Mit anderen Worten hat ein Anmelder nach seiner ersten Anmeldung ein Jahr Bedenkzeit, über Nachanmeldungen im Ausland zu entscheiden, ohne einen Zeitverlust zu erleiden. Es kann also bspw. der erste Prüfungsbescheid oder die Kundenresonanz abgewartet werden, bevor eine Entscheidung über die mit weiteren Kosten verbundenen Nachanmeldungen getroffen wird.

Als Alternative zu einer Vielzahl nationaler Einzelanmeldungen wird am Ende der Prioritätsfrist oder auch direkt als Erstanmeldung häufig eine internationale Patentanmeldung nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) eingereicht. Eine solche PCT-Anmeldung erhält vorläufig in so gut wie allen wirtschaftlich bedeutenden Ländern die Option auf eine nationale Anmeldung. In der Praxis bietet die internationale Anmeldung den Vorteil eines einheitlichen internationalen Recherchenberichts, der allen Ämtern zur Verfügung gestellt wird, was im positiven Fall die Erteilungsverfahren erheblich vereinfacht. Des Weiteren „erkauft“ man sich mit der PCT-Anmeldung mindestens weitere 18 Monate Bedenkzeit darüber, in welchen Ländern die PCT-Anmeldung letztendlich wirksam in ein nationales Verfahren überleitet werden soll, so dass zusammen mit der einjährigen Prioritätsfrist insgesamt

mindestens 30 Monate Bedenkzeit zur Entscheidung über eine Auslandsnachmeldung bestehen.

Als Alternative zu einem Patent bietet sich in einigen Ländern, darunter auch Deutschland, die Möglichkeit einer Gebrauchsmusteranmeldung. Der Vorteil eines Gebrauchsmusters liegt darin, dass es nicht auf Neuheit und das Vorliegen eines erfinderischen Schritts geprüft wird, aber dieselben Rechte entfaltet. Die maximale Schutzdauer ist mit zehn Jahren jedoch nur halb so lange wie die eines Patents. Viele Anmelder sind der Meinung, die „Erfindungshöhe“ zur Erlangung eines Gebrauchsmusters sei geringer als die eines Patents. Tatsächlich wurde diese Sichtweise vor einigen Jahren vom Bundesgerichtshof explizit abgelehnt. Unterschiedliche Beurteilungen hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit können sich aber aus Unterschieden im heranzuziehenden Stand der Technik ergeben. So bietet ein Gebrauchsmuster eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten, die einen Anmelder vor eigenen, aus Unachtsamkeit begangenen Vorveröffentlichungen schützt. Häufig ist das Gebrauchsmuster so der letzte Ausweg, falls eine Erfindung bereits veröffentlicht wurde.

Aufgrund der kontinuierlich gestiegenen Anmeldezahlen sind die Patentämter weltweit chronisch überlastet. Die Dauer eines durchschnittlichen Prüfungsverfahrens, bei dem ein erster (ablehnender) Bescheid des Amtes beantwortet werden muss, beträgt beim DPMA etwa vier Jahre, beim EPA etwa drei Jahre. Hier tritt dann ein weiterer Vorteil des Gebrauchsmusters zutage. Da es nicht geprüft wird, ist es in der Regel nach etwa vier Monaten eingetragen und entfaltet volle Schutzwirkung. Somit kann es sich u.U. lohnen, parallel sowohl ein Gebrauchsmuster als auch ein Patent anzumelden, um einerseits einen schnellen Schutz und andererseits ein wertvolleres – weil geprüftes und länger laufendes – Schutzrecht zu erhalten.

Ist ein Schutzrecht einmal erteilt worden, fallen in jedem Land jährlich Aufrechterhaltungsgebühren an, die progressiv mit der Laufzeit ansteigen. So beträgt bspw. die Amtsgebühr zur Aufrechterhaltung in Deutschland für das dritte Jahr 70 Euro, für das zwanzigste Jahr 1.940 Euro.

Soll ein bestehendes Patent oder Gebrauchsmuster vernichtet werden, stehen

### Interview mit Dipl.-Wirtsch.-Ing. Carsten Rahier, MBA

Geschäftsführender Gesellschafter, Seybert & Rahier GmbH + Co. Betriebs-KG

#### Welchen Vorteil bieten Ihnen Patente und Gebrauchsmuster?

Gebrauchsmuster und Patente bieten die Möglichkeit geistiges Eigentum von Know-how und Innovationen zu schützen. Gerade im Hinblick auf aufkommende Plagiate in Asien dienen sie als probates Schutzrecht, dass allerdings in Ländern wie z.B. China noch keine praktische Relevanz besitzt.

#### Welchen Nutzen ziehen Sie aus der Zusammenarbeit mit Patentanwälten?

Fachliche Beratung im Hinblick auf Gebrauchsmuster, Patente und Markenschutz bis hin zur Durchführung der Anmelde- und Registrierungsmodalitäten. Darüber hinaus überwachen unsere Patentanwälte die eigenen Anmeldungen und Registrierungen auf mögliche Rechtsverletzung durch Dritte.

#### Welchen Nutzen ziehen Sie aus der Zusammenarbeit mit dem PIZ Kassel?

Das PIZ in Kassel bietet eine umfassende Betreuung rund um Patent-, Gebrauchsmuster, Marken- oder Geschmacksmusterfragen.

je nach Land und Zeitpunkt verschiedene Rechtswege zur Verfügung, um ein Schutzrecht rückwirkend zu beseitigen, in Deutschland gegen ein Patent der Einspruch oder die Nichtigkeitsklage, gegen ein Gebrauchsmuster der Löschantrag. Auch hier bietet es sich an, die Anmeldeaktivitäten der bekannten Konkurrenz überwachen zu lassen. Falls ein Patent nach eigenem Dafürhalten zu Unrecht erteilt wurde, können dann zeitnah Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Auswertung von Rechtsbeständigkeitsrecherchen und die Einleitung von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren erfolgt dann wiederum durch einen Patentanwalt.



Weiterführende Informationen zu Links und Literatur finden Sie unter: [www.mowin.net](http://www.mowin.net)