

Patentmarketing – Patente als Mittel des Wettbewerbs

SmartQ Netzwerktreffen Nr. 3

Pfarrkirchen, 27. September 2018

Nils T. F. Schmid (Dipl. –Ing.)

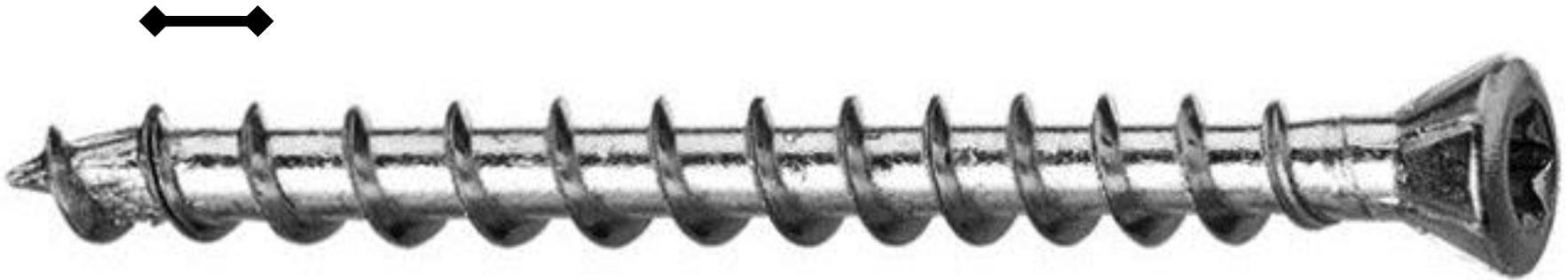
Patentanwalt, European Patent and Trademark Attorney

Geschäftsführender Partner, Leiter Maschinenbauabteilung

Überblick

- Welchen Nutzen hat ein Patent bei der Marktpositionierung eines Unternehmens?
- Welche Entwicklungen können patentrechtlich vermarktet werden?
- Wie kann eine Entwicklung effektiv auf unterschiedlichen Märkten geschützt werden?

Beispiel



Erfindung 1: Schraube mit veränderlicher Gewindesteigung

Welchen Nutzen hat ein Patent?

a) Ausschließlichkeitsrecht (kein Nutzungsrecht!)

- Nutzungspatente
- Sperrpatente
- Vorratspatente

regionales Prinzip

- Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts auf den Geltungsbereich des Patents, bspw. DE, US, EP
- Beispiel: Schrauben- und Herstellungspatente wären Nutzungspatente

➤ **Bei genutzten Erfindungen lohnt sich Patentierung (fast) immer**

Welchen Nutzen hat ein Patent?

– Entwicklung von Patenten

„mechanisches“
Zeitalter



F-1 (1971)

ca. 100 Patente

1980er ~ 1990er
„elektronisches“
Zeitalter



EOS-1 (1989)

ca. 1000 Patente

2000er
„digitales“ Zeitalter



EOS1-Dx (2012)

ca. 10.000 Patente

IoT-Zeitalter



„Smarte“
Vorrichtungen

Zunahme von
Patenten, bspw. UI,
Schnittstellen,
Kommunikation, etc.

Welchen Nutzen hat ein Patent?

b) (Kreuz-) Lizenzierung

- Gegenlizenzen sind oft die einzige „Währung“, die Wettbewerber akzeptieren

c) Steigerung des Unternehmenswertes

- Wesentliches Asset bei Firmenverkauf
- Finanzierungsmodelle mit Patenten (oder anderen Schutzrechten)
- Dokumentierung der eigenen Innovationsfähigkeit

d) Werbeeffekt

Was spricht gegen ein Patent?

- a) Kosten
- b) Unsicherer Ausgang des Prüfungsverfahrens, Widerruf/Vernichtung im Einspruch bzw. Nichtigkeitsverfahren möglich
- c) Geheimhaltung manchmal vorteilhafter als Patentierung
 - wenn Geheimhaltung möglich, ist Verletzung durch Dritte schwer feststellbar
 - Beispiel: Verfahren/Walzwerkzeug (Geheimhaltung kritisch)

Stand der Technik schaffen

Es besteht stets die Gefahr, dass ein Dritter Ihre Erfindung ebenfalls macht und patentiert.

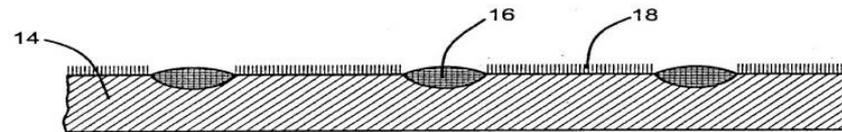
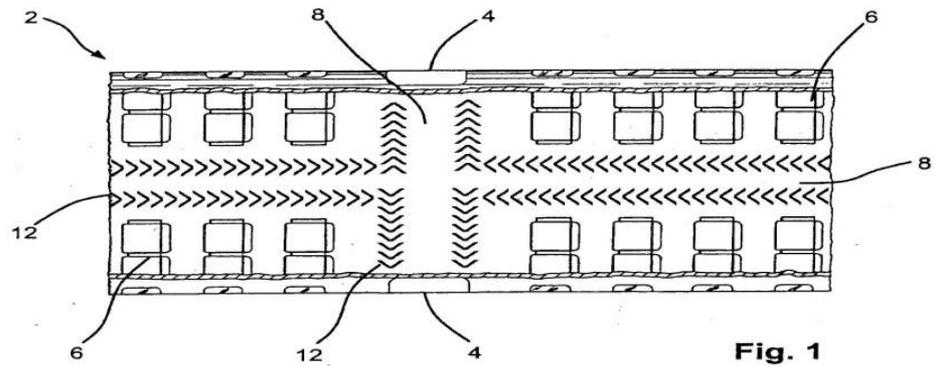
Abhilfe:

- 1) selbst patentieren
- 2) veröffentlichen
- 3) veröffentlichen „am Ende der Welt“
- 4) unauffindbar veröffentlichen

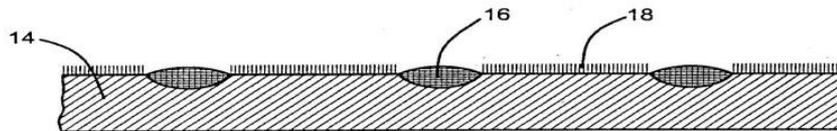
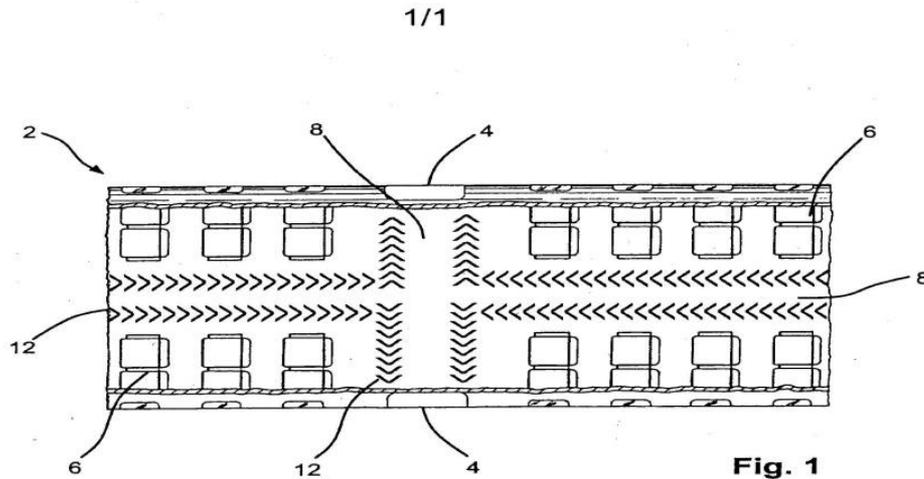
Überblick

- Welchen Nutzen hat ein Patent bei der Marktpositionierung eines Unternehmens?
- Welche Entwicklungen können patentrechtlich vermarktet werden?
- Wie kann eine Entwicklung effektiv auf unterschiedlichen Märkten geschützt werden?

Beispiel: „FLUGZEUG mit haptischem Notausgangweiser“



Patentanmeldungsentwurf



Ansprüche

1. Flugzeug, umfassend:

eine Mehrzahl von Sitzen, die in Reihen angeordnet sind,

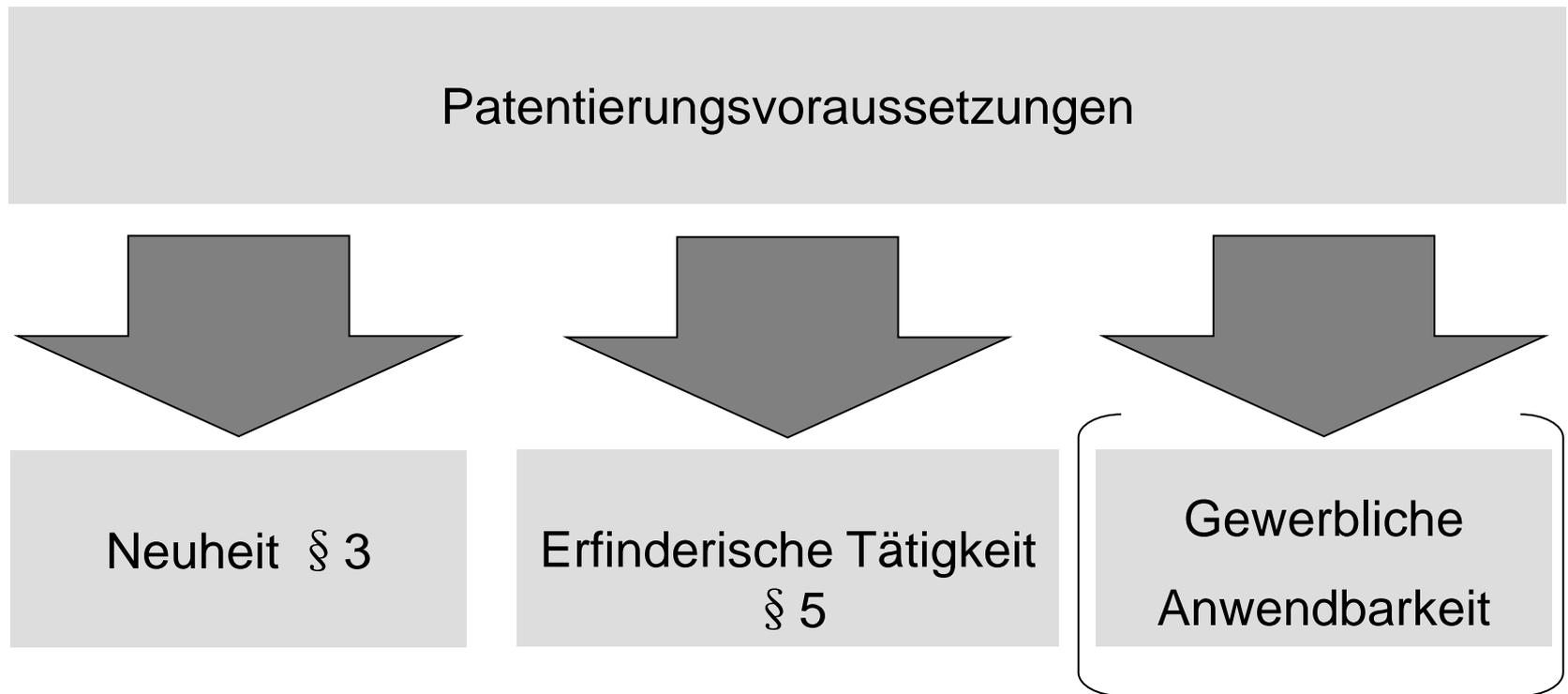
ein Bodensystem zum Auffinden eines Ausgangs in dem Flugzeug,

dadurch gekennzeichnet, dass

das System passive, taktilo-visuelle Einrichtungen zum Identifizieren einer Richtung zum Ausgang aufweist.

Patentierungsvoraussetzungen

§ 1 PatG



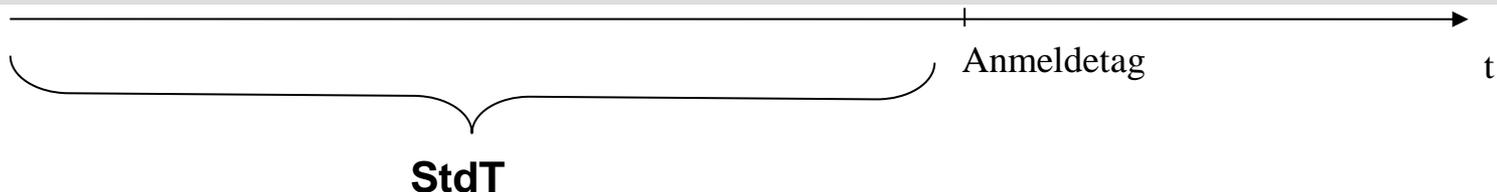
Patentierungsvoraussetzungen

- Neuheit § 3 PatG

„Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum **Stand der Technik** gehört“

Der „**Stand der Technik**“ umfasst

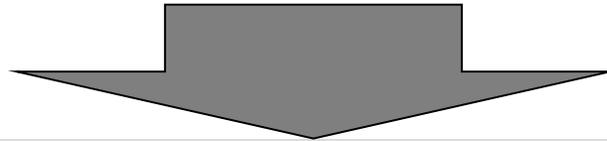
1. alle der Öffentlichkeit zugänglichen Kenntnisse, die
2. vor dem Anmeldetag
3. durch schriftliche oder mündliche Beschreibung (oder in sonstiger Weise) zugänglich gemacht wurden.



Patentierungsvoraussetzungen

- Prüfung der Neuheit

Ermittlung der relevanten Dokumente des „Stands der Technik“

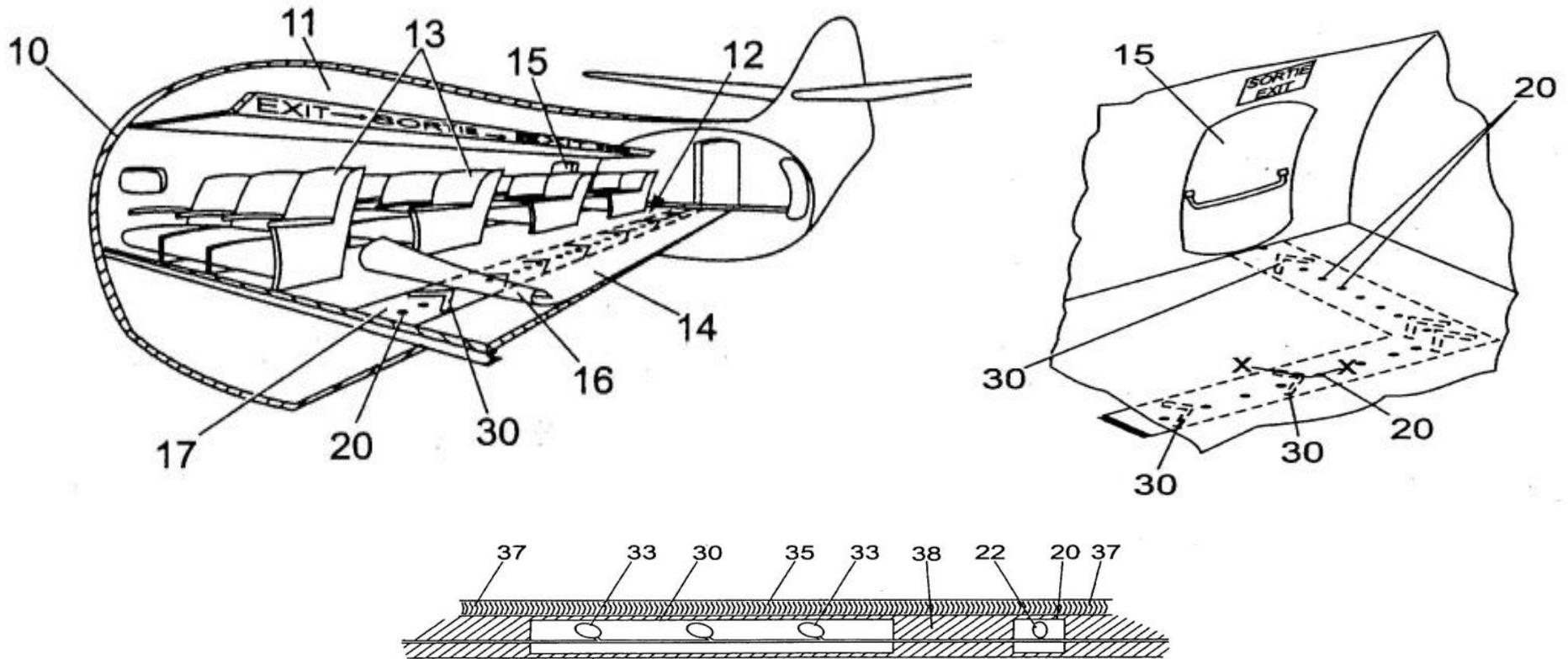


Einzelvergleich jedes relevanten Dokuments mit dem beanspruchten Gegenstand

Patentierungsvoraussetzungen - Prüfung der Neuheit

Stand der Technik:

Flugzeug mit ausschließlich visueller Orientierungshilfe (D1)

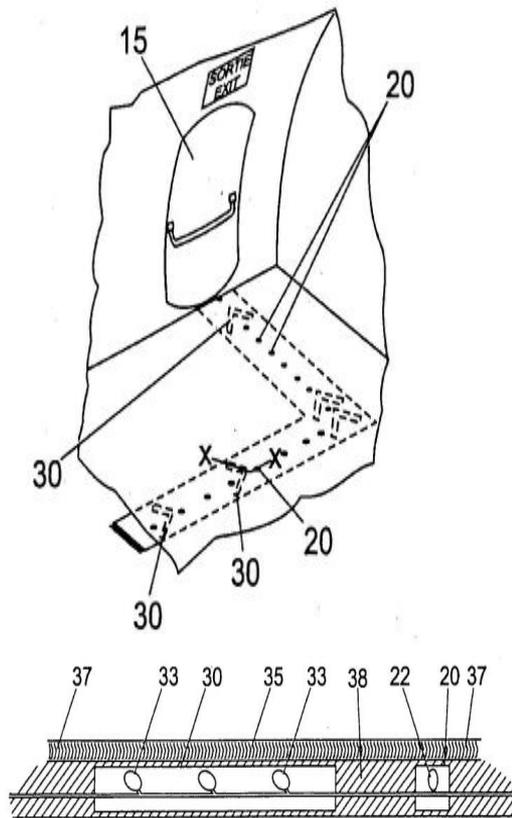


Patentierungsvoraussetzungen

- Prüfung der Neuheit

Einzelvergleich:

Flugzeug mit ausschließlich visueller Orientierungshilfe \leftrightarrow Anspruch



Ansprüche

1. Flugzeug, umfassend:

eine Mehrzahl von Sitzen, die in Reihen angeordnet sind,

ein Bodensystem zum Auffinden eines Ausgangs in dem Flugzeug,

dadurch gekennzeichnet, dass

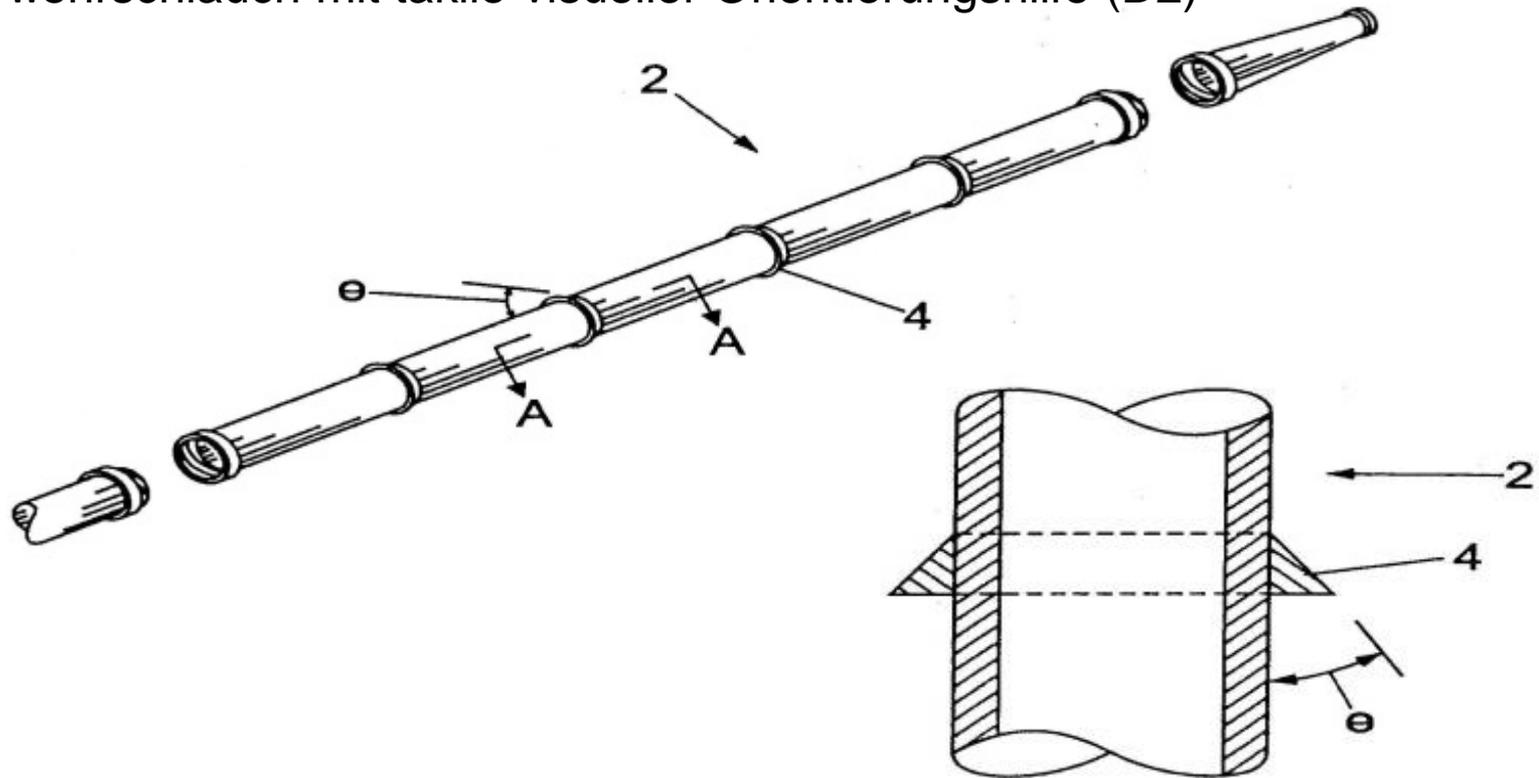
das System passive, taktilo-visuelle Einrichtungen zum Identifizieren einer Richtung zu einem Ausgang durch Berührung und Sicht aufweist.

Patentierungsvoraussetzungen

- Prüfung der Neuheit

Stand der Technik:

Feuerwehrschauch mit takilo-visueller Orientierungshilfe (D2)



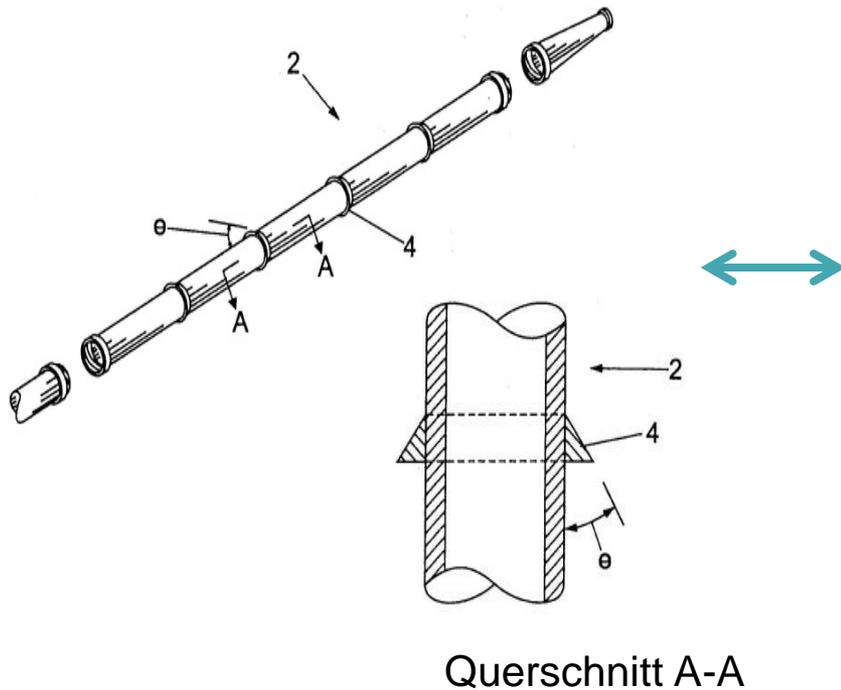
Querschnitt A-A

Patentierungsvoraussetzungen

- Prüfung der Neuheit

Einzelvergleich:

Feuerwehrschauch mit taktilo-visueller Orientierungshilfe \leftrightarrow Anspruch



Ansprüche

1. Flugzeug, umfassend:

eine Mehrzahl von Sitzen, die in Reihen angeordnet sind,

ein Bodensystem zum Auffinden eines Ausgangs in dem Flugzeug,

dadurch gekennzeichnet, dass

das System passive, taktilo-visuelle Einrichtungen zum Identifizieren einer Richtung zu einem Ausgang durch Berührung und Sicht aufweist.

Patentierungsvoraussetzungen

- Prüfung der Neuheit

Stand der Technik:

Taktilo-visuelles Orientierungsband für Wände (D3)

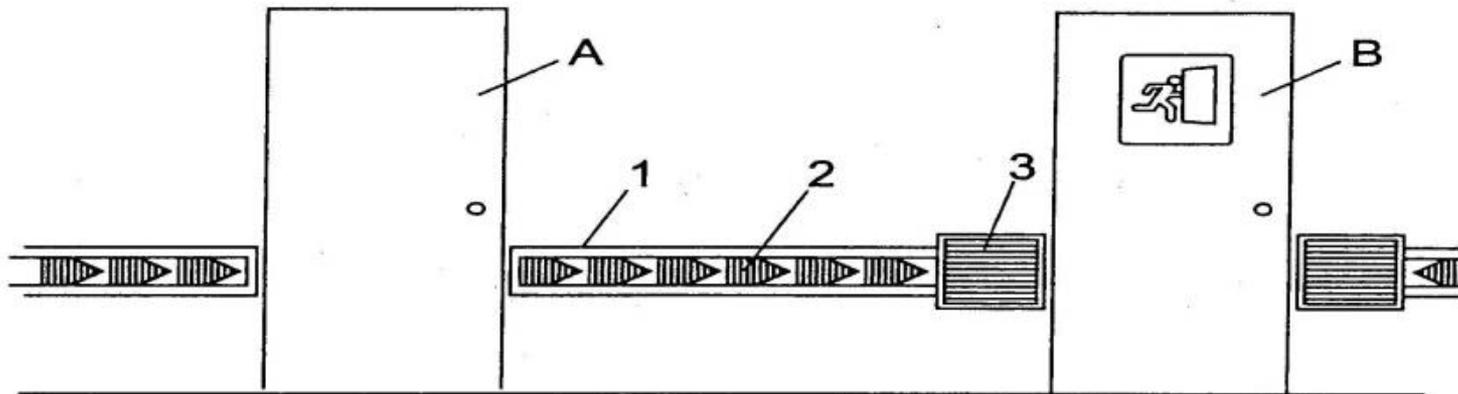


Fig. 1

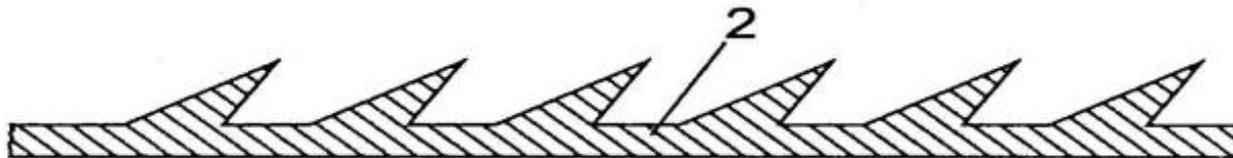


Fig. 2

Patentierungsvoraussetzungen

- Prüfung der Neuheit

Einzelvergleich:

Taktilo-visuelles Orientierungsband für Wände \leftrightarrow Anspruch

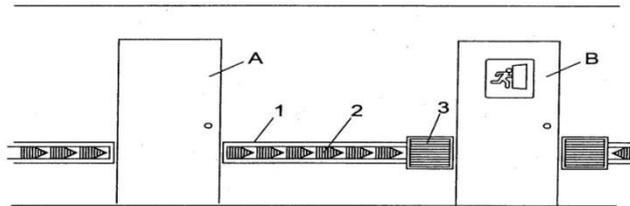


Fig. 1



Fig. 2



Ansprüche

1. Flugzeug, umfassend:

eine Mehrzahl von Sitzen, die in Reihen angeordnet sind,

ein Bodensystem zum Auffinden eines Ausgangs in dem Flugzeug,

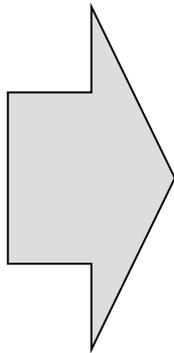
dadurch gekennzeichnet, dass

das System passive, taktilo-visuelle Einrichtungen zum Identifizieren einer Richtung zu einem Ausgang durch Berührung und Sicht aufweist.

Patentierungsvoraussetzungen

- Erfinderische Tätigkeit §5 PatG

„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“

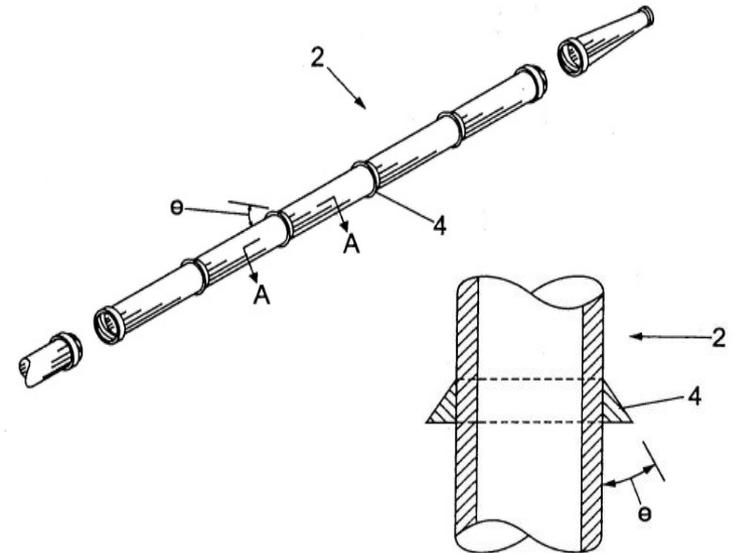
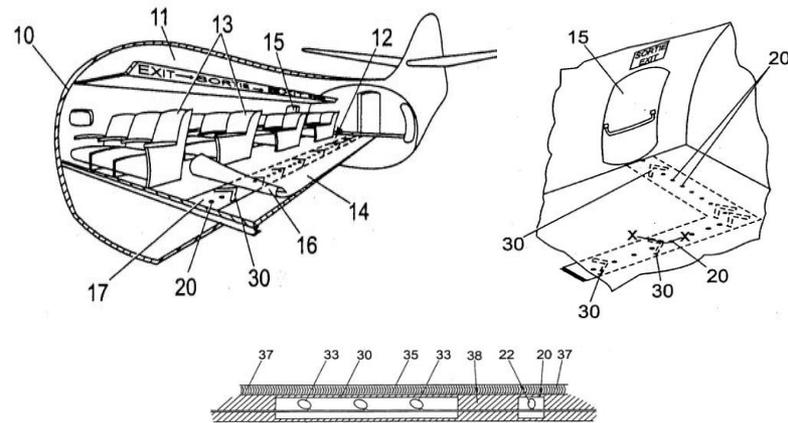


- Kein Patentschutz lediglich für „simple“ Neuerungen
- wertende Beurteilung auf Grundlage des gesamten Stands der Technik

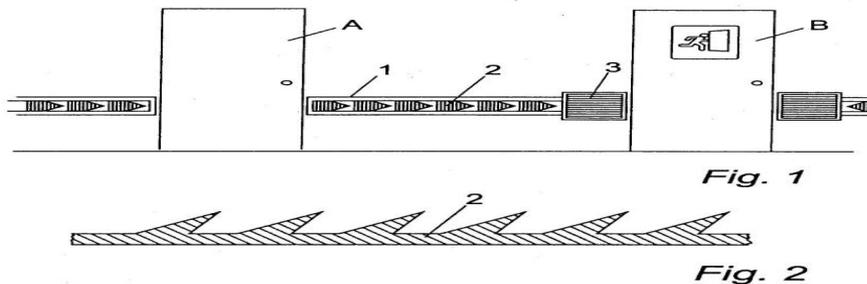
Patentierungsvoraussetzungen - Erfinderische Tätigkeit GESAMTSCHAU

D1: Flugzeug

D2: Feuerwehrschauch



D3: Orientierungsband für Wände



Querschnitt A-A



Patentierungsvoraussetzungen

- Ergebnis der Prüfung

Der Anspruch ist jeweils neu gegenüber

- dem Flugzeug mit ausschließlich visueller Orientierungshilfe,
- dem Feuerwehrschauch mit takilo-visueller Orientierungshilfe und
- dem Bändchen mit taktilo-visueller Orientierungshilfe.

Der Anspruch ist auch erfinderisch gegenüber

- der Einzelschau des Flugzeuges und
- der Zusammenschau von Flugzeug und Feuerwehrschauch

Frage: Ist der Anspruch erfinderisch gegenüber der Zusammenschau von Flugzeug und Bändchen?

Patentierungsvoraussetzungen - Zusammenfassung

- Die wichtigsten Voraussetzungen für ein Patent sind **Neuheit** und **erfinderische Tätigkeit**
- **Neuheit:** Einzelvergleich des Stands der Technik mit der Erfindung
- **Erfinderische Tätigkeit:** Gesamtschau des Stands der Technik

Überblick

- Welchen Nutzen hat ein Patent bei der Marktpositionierung eines Unternehmens?
- Welche Entwicklungen können patentrechtlich vermarktet werden?
- Wie kann eine Entwicklung effektiv auf unterschiedlichen Märkten geschützt werden?

Anmeldestrategie - Nationales Patent

Deutsches Patent- und
Markenamt (DPMA)

Recherche und Prüfung
nach nationalem,
deutschem Recht
(Patentgesetz)

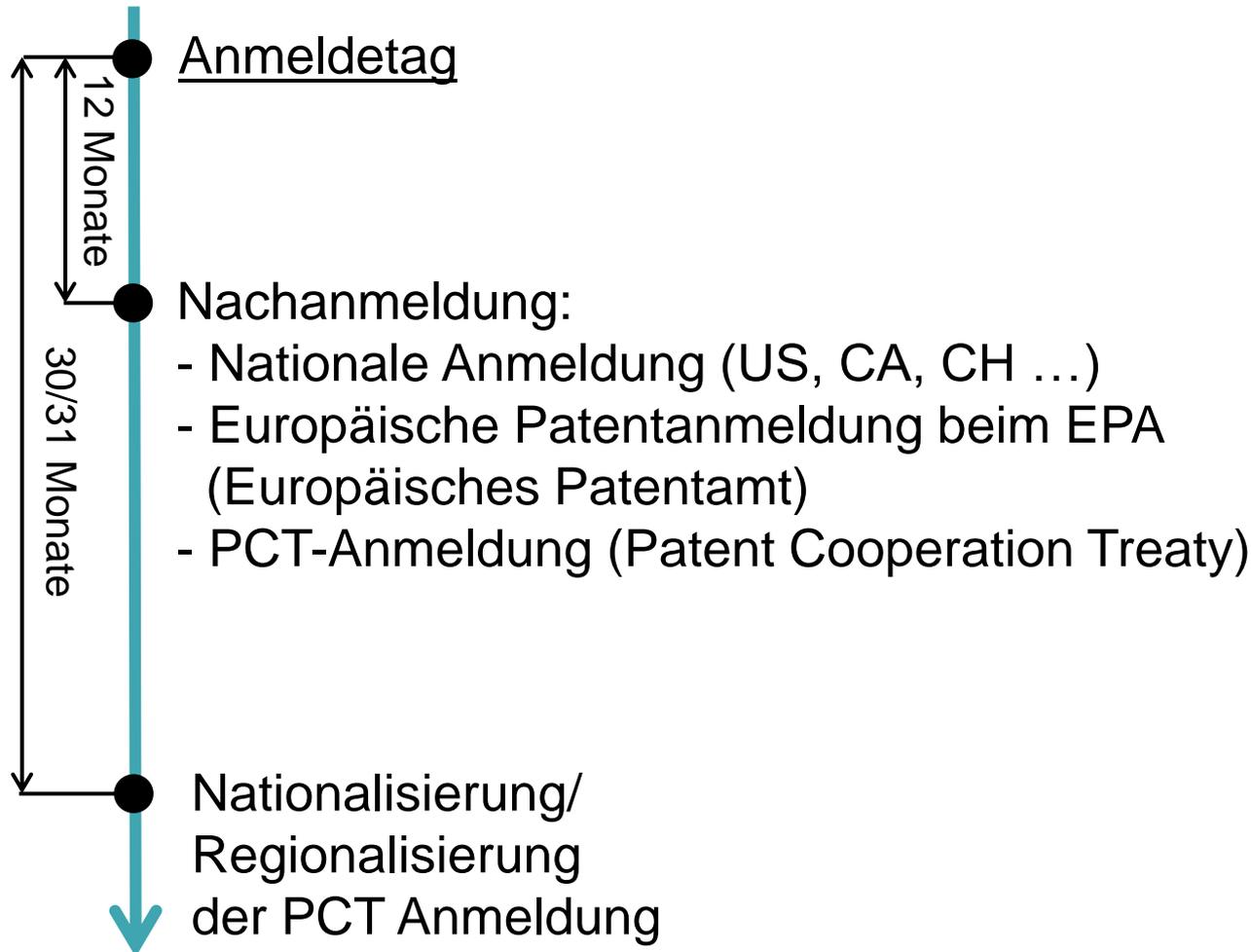


Deutsches Patent
(Schutz der Erfindung in
der Bundesrepublik
Deutschland)



Anmeldestrategie

- „Internationale“ Patent-Anmeldungen?



Anmeldestrategie

- EPÜ-Mitgliedsstaaten (38+2+4)

Karte mit dem geografischen Geltungsbereich europäischer Patente ab 1. März 2018

Mitgliedstaaten (38)

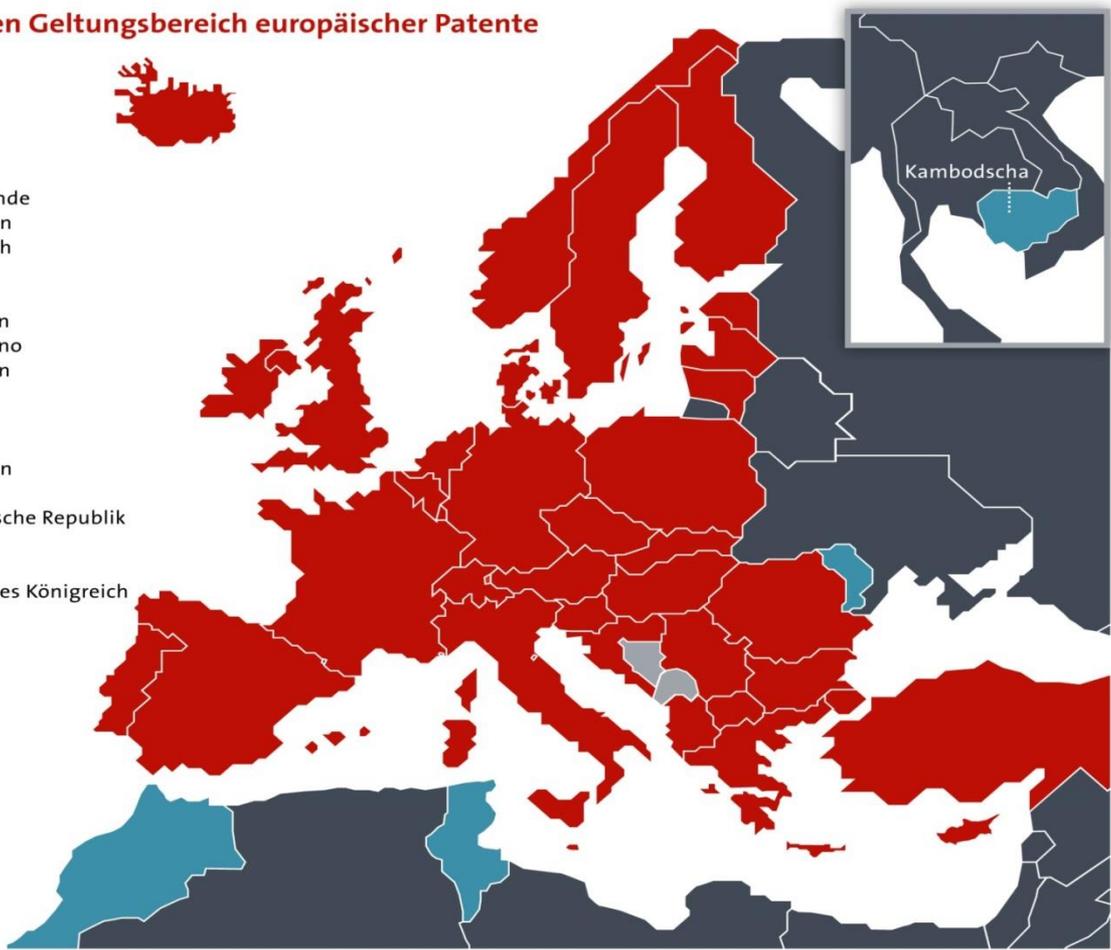
- | | |
|---|------------------------|
| Albanien | Monaco |
| Belgien | Niederlande |
| Bulgarien | Norwegen |
| Dänemark | Österreich |
| Deutschland | Polen |
| Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Portugal |
| Estland | Rumänien |
| Finnland | San Marino |
| Frankreich | Schweden |
| Griechenland | Schweiz |
| Irland | Serbien |
| Island | Slowakei |
| Italien | Slowenien |
| Kroatien | Spanien |
| Lettland | Tschechische Republik |
| Liechtenstein | Türkei |
| Litauen | Ungarn |
| Luxemburg | Vereinigtes Königreich |
| Malta | Zypern |

Erstreckungsstaaten (2)

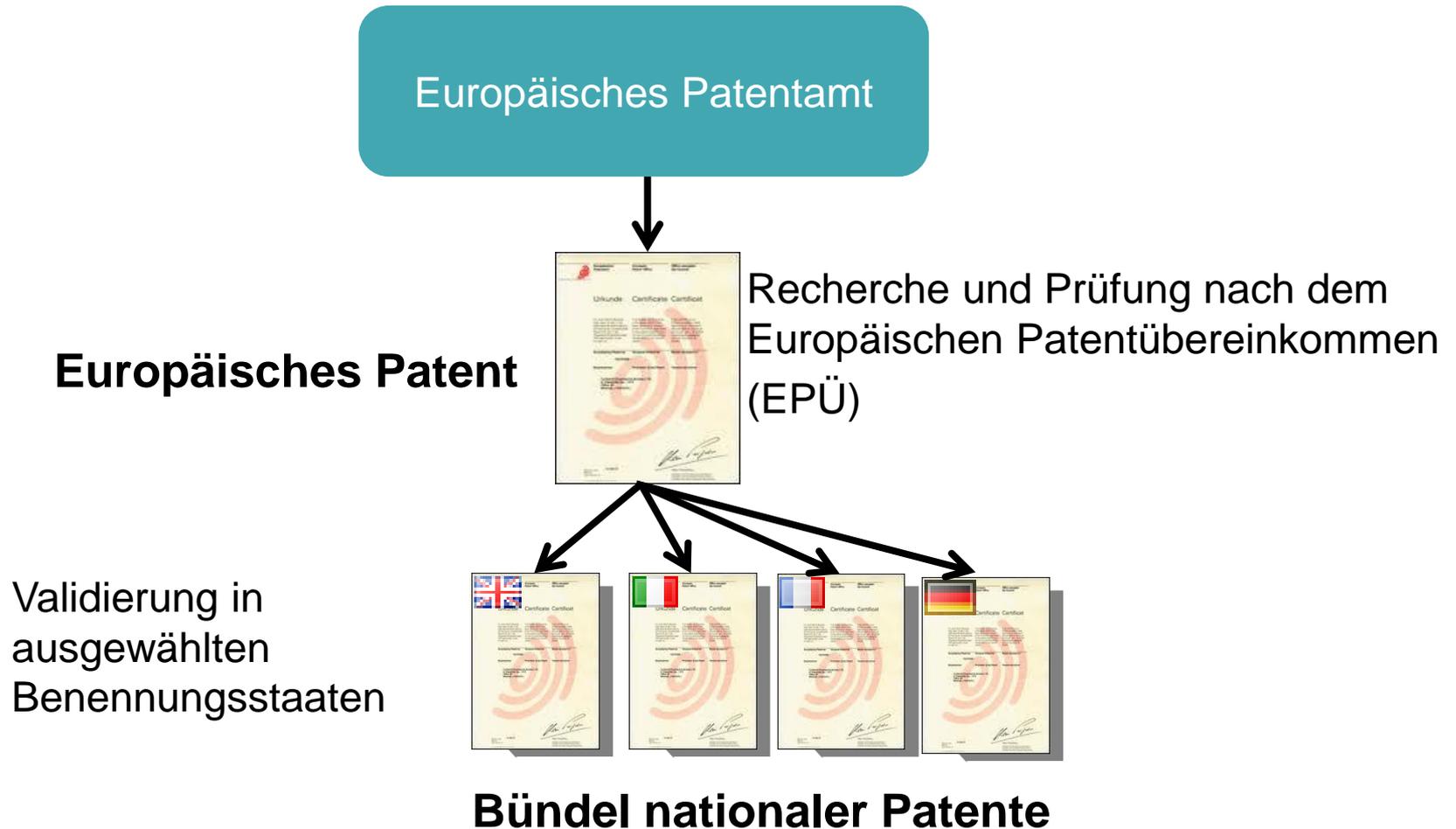
- Bosnien und Herzegowina
- Montenegro

Validierungsstaaten (4)

- Kambodscha
- Marokko
- Republik Moldau
- Tunesien



Anmeldestrategie - Europäisches Patent



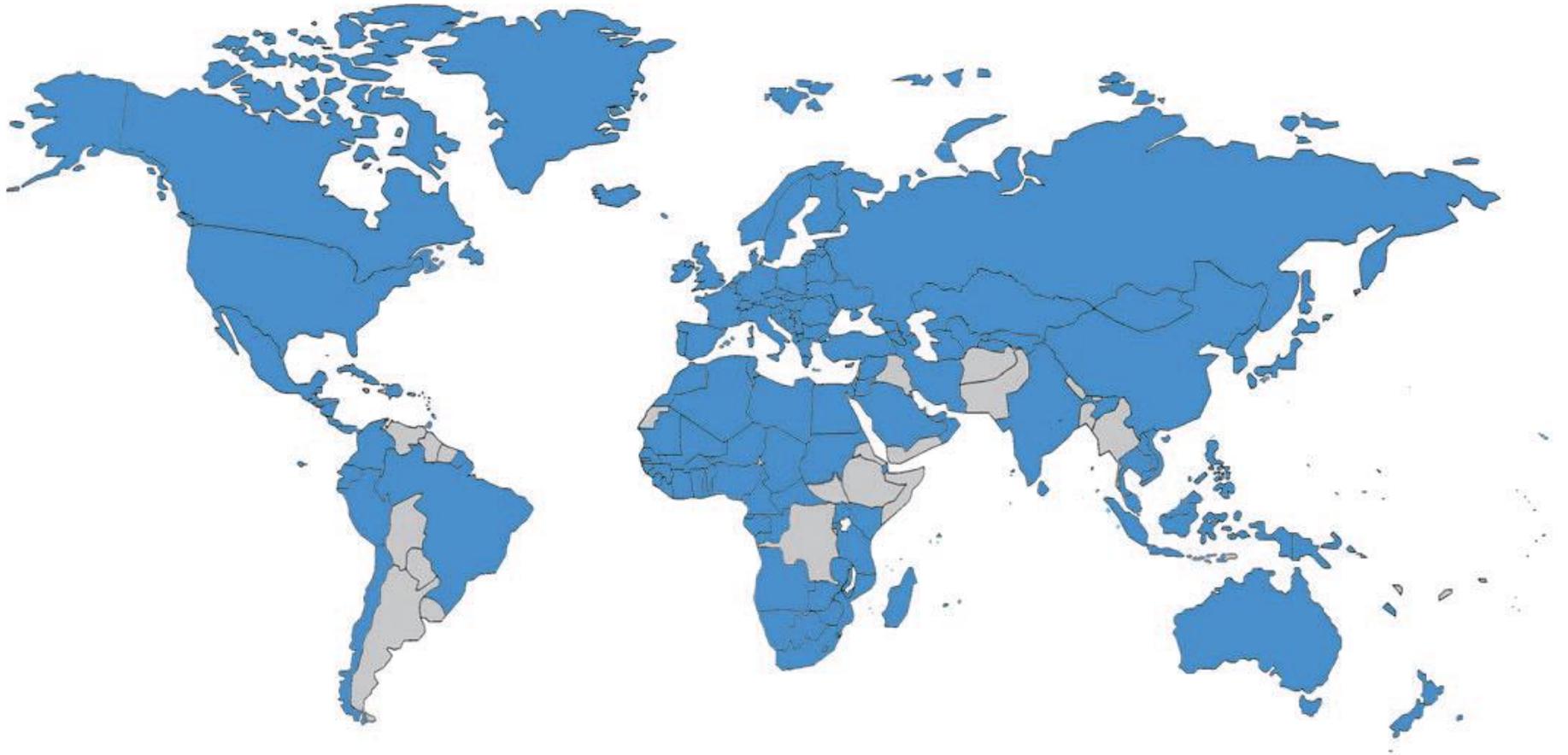
Anmeldestrategie

- Vorteile des EPA

- Ein Anmelde-, Recherche- und Prüfungsverfahren für Patentschutz in bis zu 44 Ländern
 - Als Amtssprachen kann deutsch, englisch oder französisch gewählt werden
 - In der Regel innerhalb von 12 Monaten hochwertiges Rechercheergebnis
- Entscheidungshilfe für mögliche Nachanmeldungen

Anmeldestrategie

- PCT – Mitgliedsstaaten (152, 1. April 2018)



Anmeldestrategie

- Vorteile des PCT

- Zeit für Produkt- und Marktplanung “erkaufen”!!
- Eine Anmeldung mit Wirkung für 152 Mitgliedsländer
- Einreichen der Anmeldung in deutsch (englisch?)
- Einreichen beim EPA, keine weiteren Vertreter notwendig
- 30/31 Monate Zeit zum Evaluieren der Situation
 - Kann die Erfindung realisiert werden?
 - Ist ein Produkt erfolgversprechend?
 - Was macht der Wettbewerber?
 - Finde ich Investoren, falls erforderlich?
 - Welche Länder sind von Interesse?

Anmeldestrategie

- Empfehlungen

- Frühe (!!) Anmeldung, typischerweise beim DPMA
 - Patentanmeldung, ggf. ohne Prüfungsantrag
 - Bei Prüfungsantrag: 1. AB in ca. 10 Monaten, Erteilung zu erwarten?
 - Alternativ: direkt EP- oder PCT-Anmeldung (Englisch?)
- Weitere Kosten verzögern.....
- Nach 1 Jahr (Prioritätsjahr):
 - Ggf. weitere Anmeldungen (Ausland, EP, PCT)
 - Bei PCT-Anmeldung nur in Ausnahmen (Argentinien)
- 30-Monats-Frist (nach Erst-Anm) PCT
 - Entscheidung Länder für Nationalisierung
 - Anmeldung, Verkauf, Lizenz, etc
- Beschleunigung des Erteilungsverfahrens, wenn notwendig
 - EPA: PACE-Programm
- Ggf. Abzweigung eines Gebrauchsmuster (Wettbewerber verletzt)

Durchsetzung von Patenten

- nationale Patente

- Nationale Patente bieten jeweils Schutz für das Hoheitsgebiet einer Nation
 - „Europäische Patente“ zerfallen nach Erteilung in ein Bündel nationaler Patente mit auf das jeweilige Hoheitsgebiet beschränkten Schutz
- Durchsetzung von Patenten (Bsp. Unterlassungsklage):
vor den zuständigen Nationalgerichten (in Deutschland: Landgerichte)
- Angriff auf Patente (Nichtigkeitsklagen):
vor den zuständigen Nationalgerichten (in Deutschland: Bundespatentgericht)

Durchsetzung von Patenten

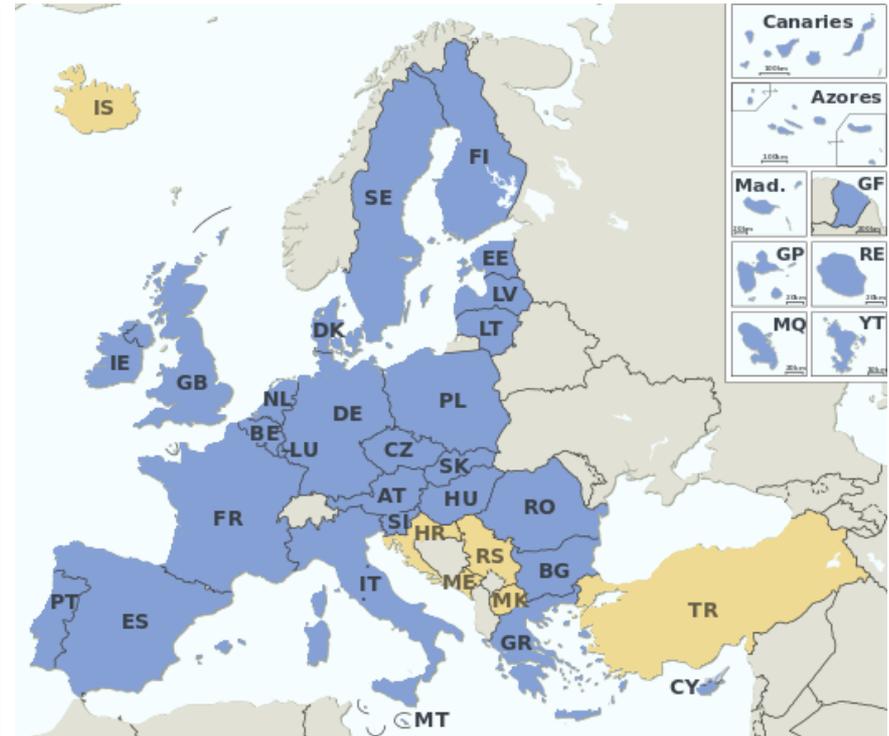
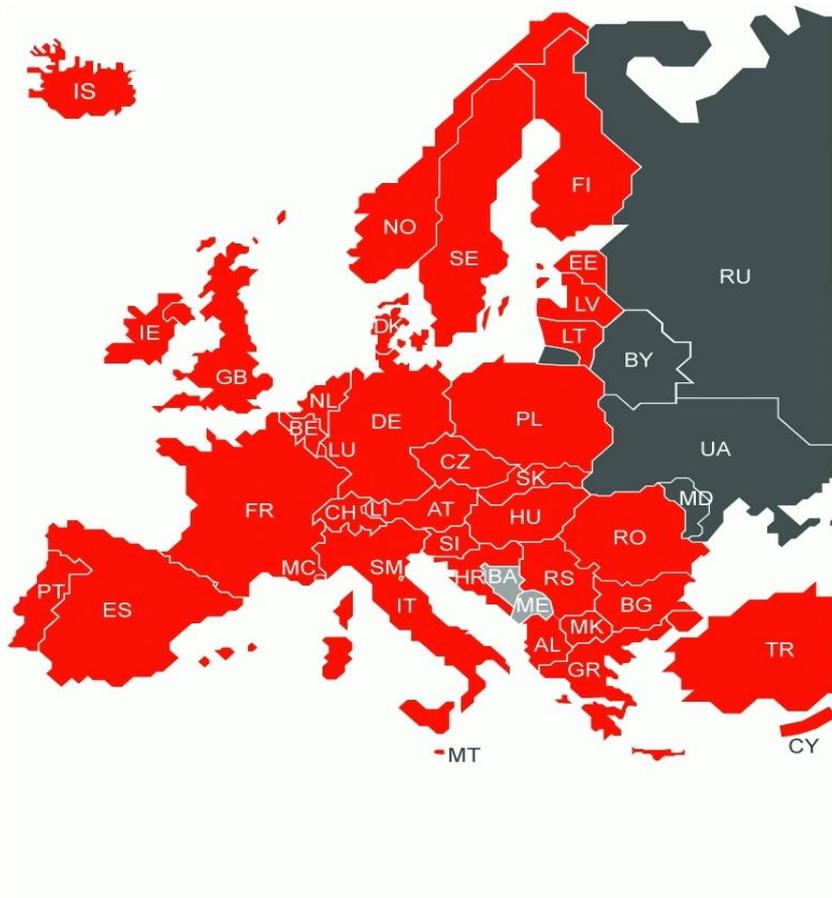
(ungewisse) Zukunft: EU-Gemeinschaftspatent

1. Einheitspatentverordnung (EPatVO, 20. Januar 2012)
 - Patent mit einheitlicher Wirkung für alle EU-Mitglieder
 - Siehe auch Gemeinschaftsmarke/Gemeinschaftsgeschmacksmuster
2. Einheitspatentübersetzungsverordnung (EPatÜbersVO, 20. Januar 2013)
3. Einheitliches Patentgericht für Durchsetzung und Nichtigkeit von Patenten (EPGÜ, 19. Februar 2013)
 - Zentralkammer mit Sitz in Paris und Abteilungen in München und London
 - Lokalkammern, regional Kammern (erste Instanz)
 - Einheitliches Berufungsgericht in Luxemburg

Inkrafttreten des neuen Systems:

Wenn Deutschland ratifiziert (anhängige Verfassungsbeschwerde)

Vergleich des Schutzbereiches - 38 EPÜ – Mitgliedsstaaten vs. 28 (bald 27) EU – Mitgliedsstaaten



Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung

Nils T. F. Schmid

schmid-n@boehmert.de

Boehmert & Boehmert

Pettenkoferstraße 22

D-80336 Munich

Deutschland

T +49-89-55 96 80

F +49-89-55 96 85 090