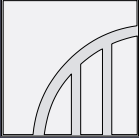


Jabbusch Siekmann & Wasiljeff

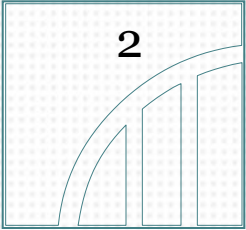


Patentanwälte - European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys

Dipl.-Phys. Gunnar Siekmann, LL.M.

16. OPMF am 11. und 15. Mai 2017
HWK Oldenburg und IHK Emden

Patent, Gebrauchsmuster oder EU-Patent?



Agenda

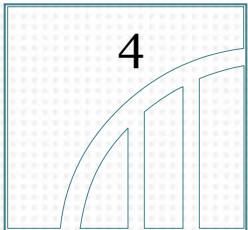
- **Einführung**
- Rechtsgrundlagen
- Deutsches Patent
- Gebrauchsmuster (in DE)
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- Europäisches Patent
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Anmeldestrategien



3

Was kann geschützt werden?

Technische Vorrichtungen, Schaltungen und Gegenstände	Patente, Gebrauchsmuster
Herstellungsverfahren	Patente
Arbeitsverfahren	Patente
Software	Urheberrecht, Patente
Neue Pflanzenzüchtungen	Sortenschutzrecht
Designs, ästhetische Formgebungen	Geschmacksmuster, eingetragene Designs, Urheberrecht
Produktnamen	Marke
Dienstleistungsnamen	Marke
Domainnamen	Marke
Firmennamen	Firmenrecht, Marke



Das erste Patent

- 3 -

KAISERLICHES PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT

N^o 1.

JOH. ZELTNER

IN FIRMA: NURNBERGER ULTRAMARIN-FABRIK.

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ROTHEN
ULTRAMARINFARBE.

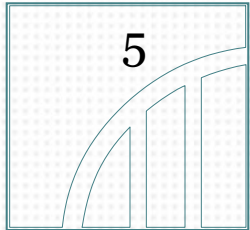


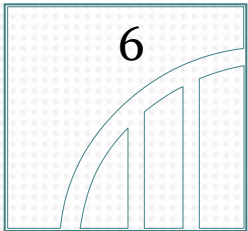
Klasse 22

FARBSTOFFE.

Vorteile des Patentschutzes

- Schutz auf den technischen Kern des Produktes
- Schwer zu umgehen (abhängig vom Innovationsgrad)
- Absicherung von Entwicklungsinvestition
- Marketing („patentiertes Produkt“)
- Mitarbeitermotivation (ArbNErfG)
- Abschreckung
- Eintritt in Entwicklungskooperationen





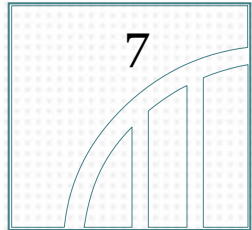
Agenda

- Einführung
- **Rechtsgrundlagen**
- Deutsches Patent
- Gebrauchsmuster (in DE)
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- Europäisches Patent
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Anmeldestrategien

Patentgesetz

§ 1 Patentfähige Erfindungen (entspricht Art 52 EPÜ)

- (1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
- (2) (zu biotechnologischen Erfindungen)
- (3) Als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 werden insbesondere nicht angesehen:
 1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
 2. ästhetische Formschöpfungen;
 3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
 4. Wiedergabe von Informationen.
- (4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.



Materielle Voraussetzungen

1. Technische Erfindung, insb. nicht

- Wissenschaftliche Theorien
- Entdeckungen
- Mathematische Methoden
- Ästhetische Formschöpfungen
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen und die Wiedergabe von Informationen

Softwarebasierte Erfindungen sind patentfähig, wenn Erfindung technische Merkmale aufweist (weitere Information hierzu unter www.jabbusch.de „Software-Patente“)

Materielle Voraussetzungen

9

2. Neuheit

Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse die vor dem Anmeldetag (oder dem Prioritätstag) schriftlich oder mündlich, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Auch eigene Vorveröffentlichungen.

Erst anmelden, dann veröffentlichen oder verkaufen

3. Erfinderische Tätigkeit

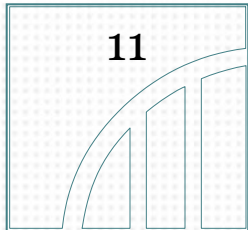
Für den einschlägigen Fachmann darf sich die Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem bekannten Stand der Technik ergeben.

4. Gewerbliche Anwendbarkeit

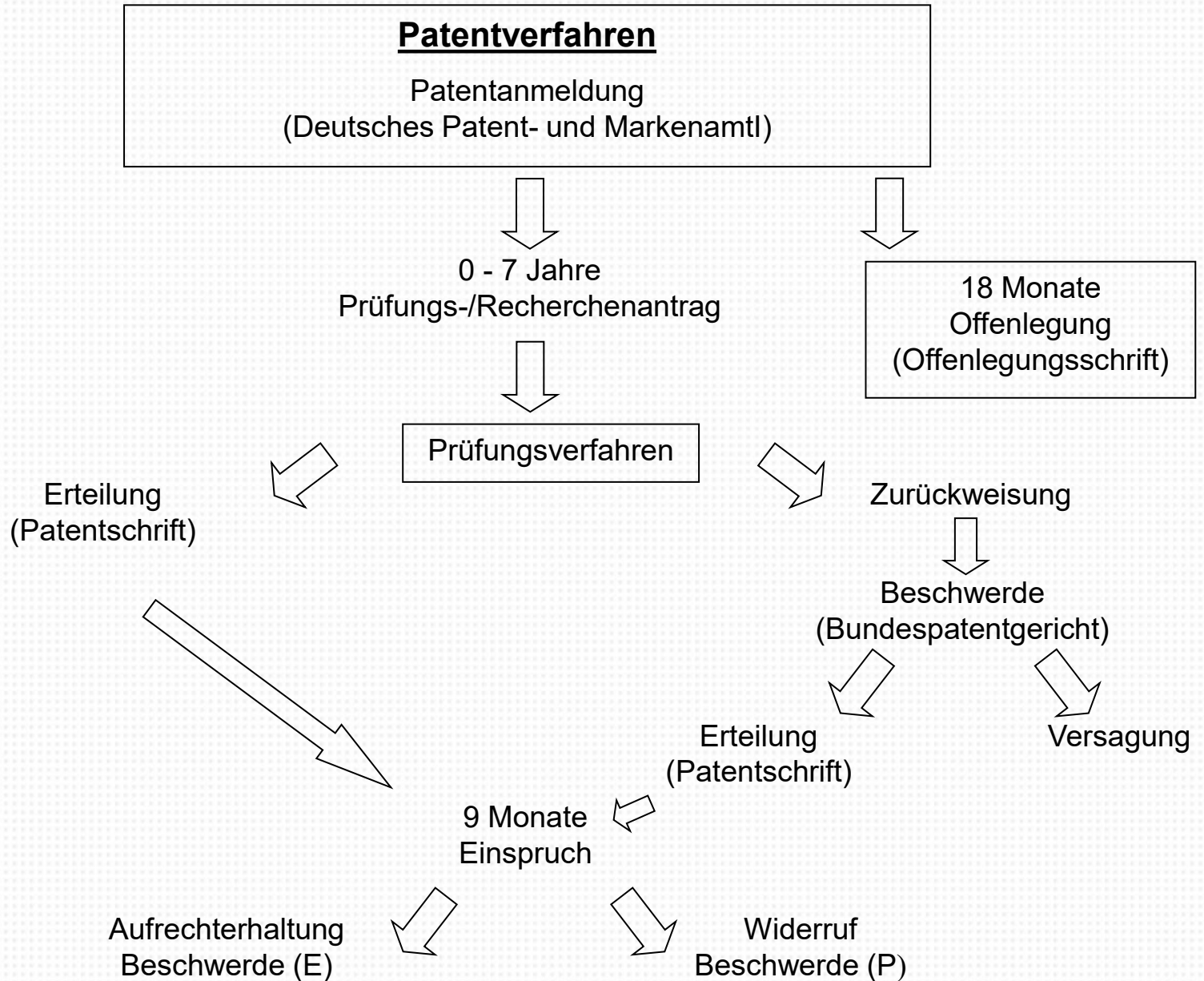
Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- **Deutsches Patent**
- Gebrauchsmuster (in DE)
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- Europäisches Patent
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Anmeldestrategien

Patentanmeldungen in Deutschland



- 2016 wurden 67.000 Patente angemeldet.
- Davon 71 % von deutschen Anmeldern.
- Bei 6 % ist Erfinder gleich Anmelder.
- 67 % haben nur eine Anmeldung, dies sind 13 % aller Anmeldungen.
- 2016 wurden 15000 Patente erteilt bei 35.000 abgeschlossenen Verfahren.
- Bestand: 129.000 Patente (615.000 mit europäischen Patenten).
- DPMA: 800 Patentprüfer (2.600 Gesamt)
- JSW: 80 Anmeldungen (950 Bestand)



Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Deutsches Patent
- **Gebrauchsmuster (in DE)**
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- Europäisches Patent
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Anmeldestrategien

Gebrauchsmuster in DE

14

- 2016 wurden 14.000 GBMs angemeldet.
- 72% von deutschen Anmeldern.
- 2016 : 1.720 Abzweigungen aus Patentanmeldungen.
- Bestand: 83.000 GBMs.
- JSW: 40 Anmeldungen (390 Bestand)

Unterschiede Patent und Gebrauchsmuster

- 1. Laufzeit:** Patent bis 20 Jahre; GBM bis 10 Jahre
- 2. Gegenstand:** Patent Verfahren und Vorrichtungen;
GBM nur Vorrichtungen
- 3. Prüfung:** Patent obligatorisch; GBM Eintragung ohne Prüfung, evtl. Lösungsantrag durch Dritte vor DPMA mit Berufung zum BPatG; Patent mit Nichtigkeitsklage vor BPatG mit Berufung zum BGH;
- 4. Neuheitsschonfrist:** Patent keine; GBM 6 Monate für eigene Veröffentlichungen
- 5. Stand der Technik:** Patent alles; GBM im Ausland nur schriftlicher Stand der Technik
- 6. Qualität:** Patent „erfinderische Tätigkeit“; GBM „erfinderischer Schritt“; BGH „Demonstrationsschrank“: erf. Tätigkeit = erf. Schritt
- 7. Abzweigung:** aus einer Patentanmeldung kann ein GBM abgezweigt werden

Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Deutsches Patent
- Gebrauchsmuster (in DE)
- **Internationale (PCT) Patentanmeldung**
- Europäisches Patent
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Anmeldestrategien

17

Intern. Patentanmeldungen

- 2015 wurden 218.000 PCTs angemeldet.
- Davon 18.000 von deutschen Anmeldern.
- US, JP, CN, DE, KR melden 75 % an.
- Anmeldeämter: USPTO, JPO, EPO 34T
- Im Durchschnitt leiten deutsche Anmelder 3,3 nationale Phasen ein.

18

Intern. Patentanmeldung

- PCT : Patent Cooperation Treaty.
- Verwaltung durch WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genf
- 152 Vertragsstaaten.
- Nur Anmeldung – kein intern. Patent.

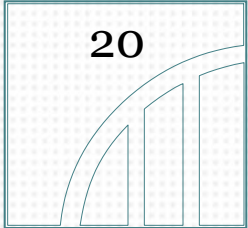
Internationale Phase

- 1 einzige Anmeldung mit einem Anmelde-
tag.
- Zentrale Formalprüfung.
- Internationaler Recherchenbericht (Mindest-
prüfstoff) mit schriftlichem Bescheid.
- Offenlegung mit Recherchenbericht 18
Monate nach AT bzw. Priotag.
- Freiwillige Prüfung

Nationale/regionale Phase

- 30/31 Monate nach AT bzw. Priortag. müssen die nationalen Phasen eingeleitet werden.
- Erst jetzt Übersetzungen.
- Abschließende Prüfung und Erteilung durch nationale Patentämter
- Dadurch Aufschub relevanter Kosten auf 30/31 Monate statt nach 12 Monaten (Prioritätsfrist)
- „Man kauft Zeit“

20



Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Deutsches Patent
- Gebrauchsmuster (in DE)
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- **Europäisches Patent**
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Anmeldestrategien

Europäische Patentanmeldungen

- 38 Mitglieder , 2 Erstreckungsstaaten, 2 Validierungsstaaten.
- 2016 wurden 160.000 Anmeldungen eingereicht, davon 95.000 als nationale Phase über den PCT-Weg.
- 67.000 (42%) aus EU-Staaten.
- 25.000 (16%) aus DE.
- 95.000 Erteilungen 2016 (Steigerung um 40% zu 2015).
- 4.300 Prüfer (6.800 Mitarbeiter).

- Materielles Patentrecht ist in Europa harmonisiert.
- § 1 PatG entspricht Artikel 52 EPÜ.
- Prüfung und Erteilung durch das EPA.
- 9 Monate Einspruchsfrist für Dritte. Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gegen das gesamte EP-Patent.
- Nach Erteilung Frist von 3 Monaten zur Nationalisierung.
- Bis zur Erteilung Jahresgebühr an EPA, danach an nationale Patentämter

- Nach Nationalisierung nationale Vorschriften zur Patentverletzung und Rechtsbeständigkeit.
- In DE Verletzungsklagen bei zuständigen Landgerichten und Nichtigkeitsklagen vor dem Bundespatentgericht.

Londoner Abkommen

- Abkommen für erleichterte Übersetzungserfordernisse (nicht alle EPÜ-Staaten nehmen teil)
- Für Länder mit Amtssprache keine Übersetzung, DE, FR, GB, IR, LI, LU, CH, (AT und BE).
- In weiteren Ländern Patent in englischer Sprache, nur Patentansprüche in Landessprache, z.B. NL, SE, DK, FI, NO
- Einige Länder nicht beigetreten, also volle Übersetzung, z.B. IT, ES, PL, TR

Agenda

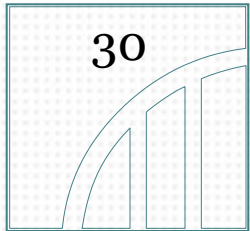
- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Deutsches Patent
- Gebrauchsmuster (in DE)
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- Europäisches Patent
- **Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung**
- Anmeldestrategien

Historie

- 1970 PCT-Vertrag
- 1973 EPÜ und Europäisches Patentamt
- 1973 Gemeinschaftspatent mit Revisionen 1985 und 1989 - nicht in Kraft getreten
- 2000 Verhandlungen über ein European Patent Litigation Agreement (EPLA)
- 2010 Scheitern der Verhandlungen, da keine Einigung über Sprachen und Gerichtsstände

- 2011 Verhandlungen im Rahmen erweiterter Zusammenarbeit von 25 EU-Staaten (Klagen von Spanien und Italien).
- 2013 zwei EU-Verordnungen zum einheitlichen Patentschutz und zu Übersetzungserfordernissen treten in Kraft (sind aber erst nach Inkrafttreten des Abkommens über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) anwendbar).

- 2013 EPGÜ Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (völkerrechtlicher Vertrag).
- EPGÜ tritt in Kraft, wenn 13 Staaten, darunter DE, FR, GB ratifiziert haben.
- Bisher 12 Staaten, DE und GB noch nicht.
- Nach BREXIT noch möglich?
- Trotz objektiver rechtlicher Probleme besteht politisches (wirtschaftliches) Interesse am Abschluss.
- DE-31.3.2017 Verabschiedung im Bundesrat.



- GB – Presseerklärungen vom 28.11.2016 und 4.4.2017, dass GB die zügige Ratifizierung betreibt.
- DE – 27.4.2017 letzter Beschluss des Bundestags zu Vorrechten und Immunitäten des EPGÜ
- DE will formal erst nach GB ratifizieren
 - **1. Dezember 2017 erwartetes Inkrafttreten**

Auswahl

- Nach Erteilung eines EP-Patents Benennung des Patents mit einheitlicher Wirkung (für alle beteiligten Vertragsstaaten) und/oder Validierung in den einzelnen Staaten (nicht doppelt).
- Übersetzung der Ansprüche (wie bisher)
- Übersetzung der Anmeldung in das Englische oder in beliebige Amtssprache, wenn sie bereits in Englisch vorliegt.

- Jahresgebühren entsprechend der Jahresgebühren der vier meist validierten Länder, DE, FR, GB, NL
- also deutlich günstiger
- Einheitspatent, also Aufgabe nur als Block, nicht möglich nur DE zu behalten
- DE-Patent als nationales Patent möglich, Doppelschutzverbot nach IntPatÜG gilt nicht für Einheitspatent, aber Doppelklageverbot

EPG

- 1. Instanz mit Lokalkammern, Regionalkammern und Zentralkammer mit Hauptsitz Paris und Nebenstellen in London und München
- DE – Lokalkammern in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg
- 2. Instanz in Luxemburg
- „Revision“ zu Fragen des Unionsrechts beim EuGH

- Gegen Verletzungsklage ist Nichtigkeitsklage möglich,
- 1. Instanz kann die Nichtigkeitsklage mit behandeln **oder** an die Zentralkammer verweisen und dann selbst aussetzen **oder** weitermachen (oder mit Zustimmung der Parteien vollständig verweisen)
- Lokalkammern in DE werden vermutlich wie bisher weitermachen

35

- Striktes Fristenregime
- 1. Instanz innerhalb 1 Jahres
- Gerichtssprache des jeweiligen Landes oder Amtssprache DE, FR, GB mit verschiedenen Randbedingungen

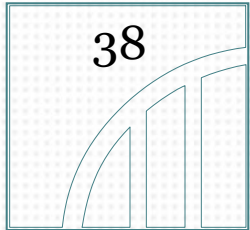
Gerichtskosten

- € 11.000 bei Streitwert bis € 500.000
 - € 36.000 bei Streitwert von € 3-4 Mio.
 - € 20.000 für Nichtigkeitsklage
 - € 11.000 für einstweilige Verfügung
-
- Streitwert berechnet sich aus Lizenzgebühr für hochgerechneten Umsatz des Beklagten über Laufzeit des Patents oder übereinstimmende Schätzung der Parteien

Erstattungsfähige Vertretungskosten

- Bis € 38.000 bei Streitwert € 250.000
 - Bis € 56.000 bei Streitwert € 500.000
 - Bis € 112.000 bei Streitwert € 1Mio.
 - Bis € 200.000 bei Streitwert € 2Mio.
 - Bis € 400.000 bei Streitwert € 4Mio.
-
- Deutlich höher als in DE, eher GB, FR
 - „Erpressungspotential“ abhängig von künftiger Gerichtspraxis bei Bestimmung des Streitwerts

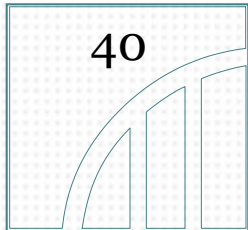
Berufung



- Berufungsgericht in Luxemburg
- Verfahren wie in erster Instanz (1 Jahr)
- Sprache der ersten Instanz
- Kosten wie in erster Instanz

Opt-out für EP-Patente

- EPGÜ mit Möglichkeit zur zentralen Nichtigkeitsklage (und Verletzungsklage) gilt auch für bestehende EP-Patente und künftige EP-Patente mit nur nationalen Validierungen
- Gebührenfreie Opt-out Erklärung möglich, so dass nur die bekannten nationalen Nichtigkeitsklagen möglich sind.



- Opt-out Erklärung muss in ein Register eingetragen werden.
- Genaue Angabe der Inhaber (evtl abweichend vom EPA-Register), sonst ungültig
- Nur möglich, solange keine zentrale Nichtigkeitsklage anhängig ist.
- Anträge evtl. schon ab **September 2017** möglich.
- Opt-in ist möglich (danach kein erneutes Opt-out).

Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Deutsches Patent
- Gebrauchsmuster (in DE)
- Internationale (PCT) Patentanmeldung
- Europäisches Patent
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- **Anmeldestrategien**

Schutz nur in DE?

42

- Bei Marken gilt: in allen Ländern schützen, in denen relevante Umsätze erzielt werden oder produziert wird (auch Defensivschutz), bei Patenten ist dieser Ansatz aus Kostengründen nicht möglich.
- Bei KMUs ist der wichtigste Einzelmarkt meist DE.
- Wo haben die relevanten Wettbewerber ihren Sitz oder Produktionsstandort? DE?
- Oft Schutz in DE ausreichend!

Patent oder GBM?

- Formal gleicher Schutz.
- Patent höherer Wert und höhere Sicherheit, da geprüft.
- GBM zunächst günstiger, da Prüfung nur im Streitfall.
- Löschung GBM günstiger als Nichtigkeit
- Ist Innovation länger als 10 Jahre relevant? Dann Patent.
- Evtl. parallel Patent und GBM, wegen Stand der Technik und Verfahrensmöglichkeiten

Internationale Relevanz

44

- Bei internationaler Relevanz prüfen:
Schlüsselmärkte, Standorte von Wettbewerbern – wie behindere ich Nachbauer effektiv durch Blockade von wenigen Staaten.
 - Siemens, Philips, GE – DE, NL, US
 - Standardprodukt in großen Gebieten
Schlüsselmärkte, z.B. KFZ DE, US, CN
- Bei nur ein bis drei benötigten Staaten nationale Anmeldungen.
- Bei Ungewissheit und Aufschub relevanter Kosten PCT-Anmeldung

Europaweite Relevanz

45

- Bei Relevanz in mehreren EPÜ Mitgliedsstaaten EP-Patent.
- Einzelbenennung bei wenigen Staaten und gewünschter Flexibilität zur eventuellen Aufgabe einzelner Patente.
- Einzelbenennung mit bekanntem Klagesystem für DE und dann regelmäßig der Übertragbarkeit auf andere Staaten.

- Einheitspatent günstiger in Erlangung und Aufrechterhaltung (Gebühr für 4 Länder).
- Immer eine Einheit – keine Aufgabe einzelner Länder (DE –Anmeldung!)
- Rechtsdurchsetzung mit höherem Klagerisiko, dafür für großes Gebiet.
- Rechtsdurchsetzung noch unbekannt und mit zusätzlichen Risiken, (Gerichtsstand, erstattungsfähige Anwaltskosten).

47

**16. OPMF am 11. und 15. Mai 2017
HWK Oldenburg und IHK Emden**

Schützen Sie Ihre Innovationen!

Dipl.-Phys. Gunnar Siekmann LL.M.

**Patentanwälte - European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys**

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff

Hauptstraße 85 26131 Oldenburg

Tel.: 0441-2 54 07 Fax: 0441-1 57 80

E-Mail: Oldenburg@jabbusch.de www.jabbusch.de