

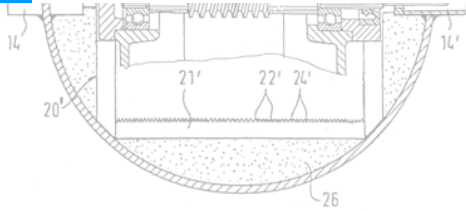
Gewerblicher Rechtsschutz für Unternehmensgründer

Innovationsschutz für Start-ups

Aichwald-Konferenz 25. Juni 2014

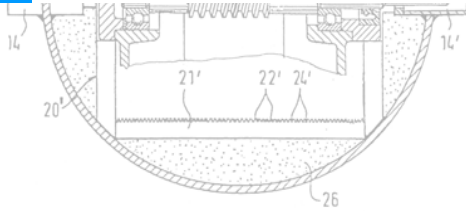


Dr. Wolfram Schlimme, LL.M.
Patentanwalt

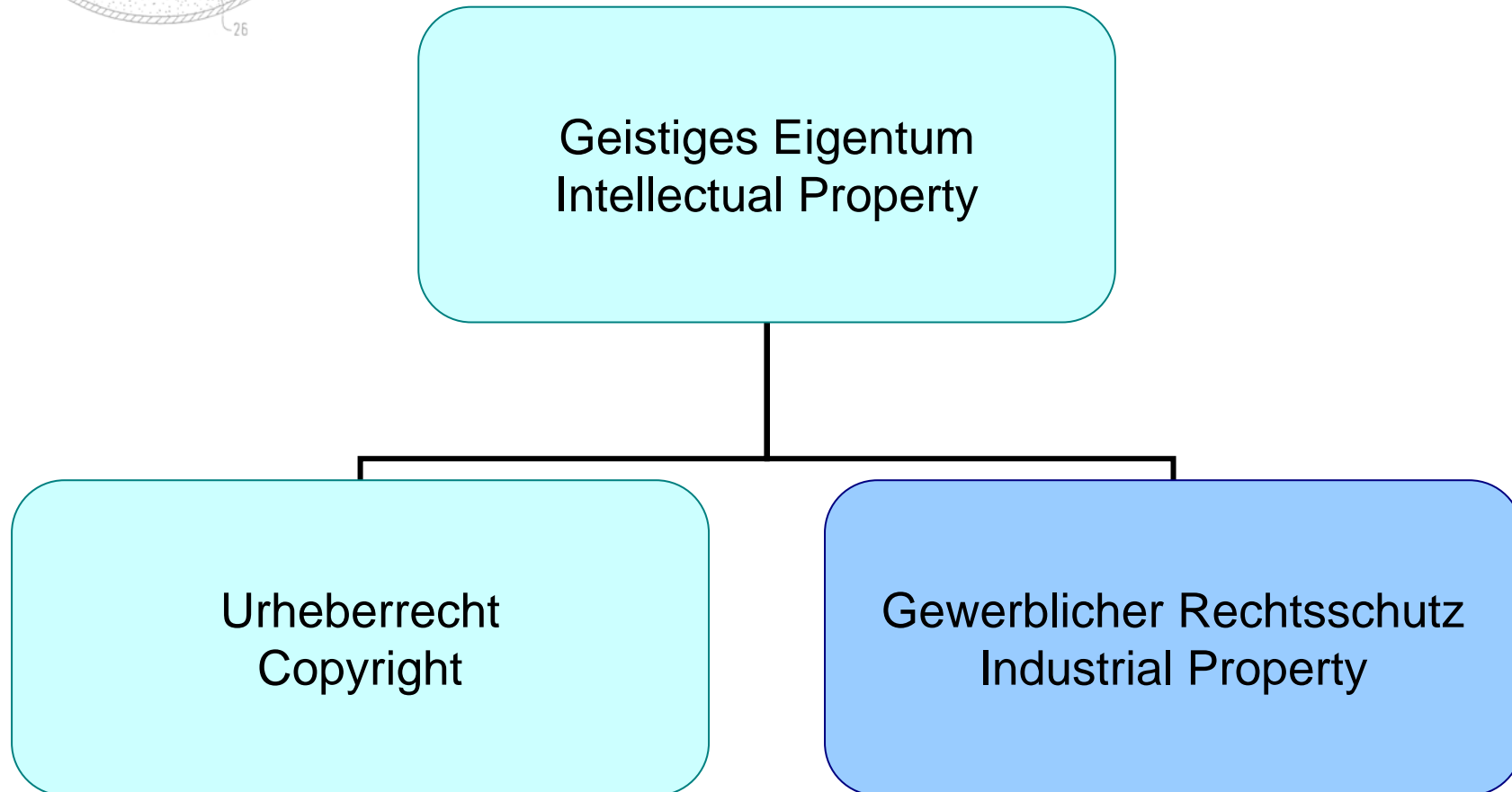


Gliederungsübersicht

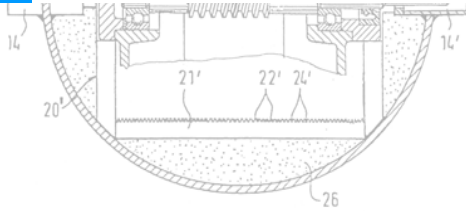
- ① Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz
- ① Arbeitnehmererfindung und Innovationsklima
- ① Schutz von Entwicklungsergebnissen
- ① Kosten gewerblicher Schutzrechte



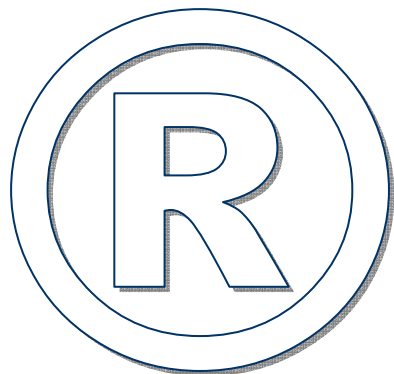
Rechtsdogmatische Einordnung



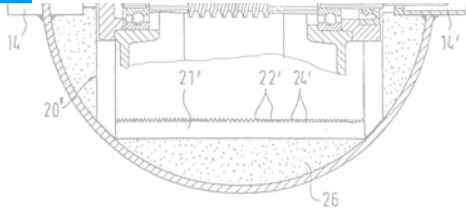
Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen



- ❖ Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz
- ❖ Arbeitnehmererfindung und Innovationsklima
- ❖ Schutz von Entwicklungsergebnissen
- ❖ Kosten gewerblicher Schutzrechte



Schutzrechte im Gewerblichen Rechtsschutz



Erfindungsschutz

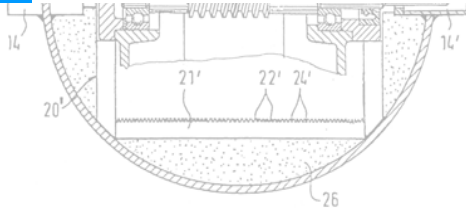
- Patent
- Gebrauchsmuster
- Topografie
- Sortenschutz

Markenschutz

- Wortmarke
- Bildmarke
- Hörmarke
- 3-D-Marke
- Titelschutz

Designschutz

- Registriertes Design
- Geschmacksmuster
- Schriftzeichen



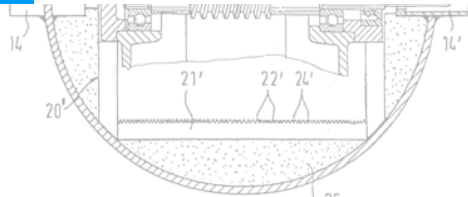
Technische Schutzrechte — Patent / Gbm

Patent

- ⦿ Geprüftes Schutzrecht — wird erteilt nach Prüfung
- ⦿ Prüfung beim Patentamt durch technische Prüfer (Ingenieure oder Naturwissenschaftler)
- ⦿ Laufzeit maximal 20 Jahre (im Ausnahmefall 25 Jahre)
- ⦿ Durchsetzung erst nach Patenterteilung möglich !

Gebrauchsmuster (Gbm)

- ⦿ Ungeprüftes Schutzrecht — wird ungeprüft eingetragen
- ⦿ Prüfung im Streitfall durch Richter (Juristen) oder im Lösungsverfahren durch technische Patentamtsprüfer
- ⦿ Laufzeit maximal 10 Jahre



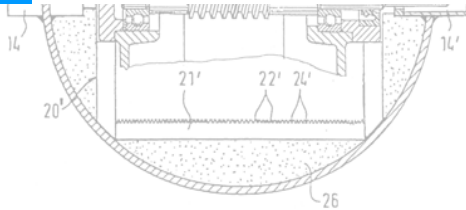
Technische Schutzrechte — Patent

Ein Patent kann erteilt werden für

- ⊗ Eine Vorrichtung (Gegenstand)
- ⊗ Ein Verfahren (Arbeits-/Herstellungsverfahren)
- ⊗ Einen Stoff (Chemie, Pharmazie)

Vom Patentschutz ausgeschlossen sind z.B.

- ⊗ Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden
- ⊗ Ästhetische Formschöpfungen
- ⊗ Anweisungen an den menschlichen Geist (z.B. Regeln für Spiele)
- ⊗ Computerprogramme als solche
- ⊗ Wiedergabe von Informationen
- ⊗ Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
- ⊗ Pflanzensorten, Tierarten, biologische Züchtungsverfahren
- ⊗ Verstoß gegen „Öffentliche Ordnung“ oder „Gute Sitten“
- ⊗ Menschliche Körper oder deren isolierte Bestandteile einschließlich Sequenzen oder Teilsequenzen von deren Genen
- ⊗ Geschäftsideen (in der Regel wegen des Fehlens von Technizität)



Technische Schutzrechte — Patent

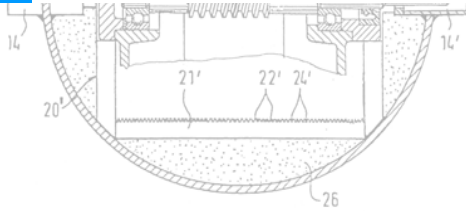
Anforderungen an ein Patent

Der Anspruchsgegenstand

- ⦿ ... muss NEU sein
- ⦿ ... muss auf einer ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT beruhen
 - ⦿ das heißt, er darf sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.
- ⦿ ... muss GEWERBLICH ANWENDBAR sein

Die Neuheit ist ein absolutes Kriterium. Auch eigene Vorveröffentlichungen oder Vorführungen sind neuheitsschädlich und verhindern die Patentierung.

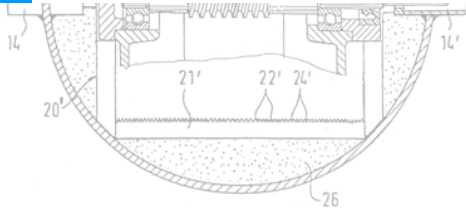
Zuerst zum Patentamt und dann an die Öffentlichkeit !



Technische Schutzrechte — Gbm

Abweichungen beim Gebrauchsmuster

- ❶ Kein Schutz für Verfahren und für biotechnologische Erfindungen
- ❷ „Erfinderischer Schritt“ statt „erfinderische Tätigkeit“ erforderlich; aber BGH: kein quantitativer Unterschied in der erfinderischen Leistung (BGH Beschluss vom 20.06.2006, X ZB 27/05 „Demonstrationsschrank“)
- ❸ Öffentliche Vorbenutzung zählt nur dann zum Stand der Technik, wenn sie im Inland erfolgt ist
- ❹ Neuheitsschonfrist bei eigener öffentlicher Vorbenutzung bis zu 6 Monate vor dem Anmeldetag



Marketing-Schutzrechte — Marken u.ä.

Registrierte Marke ® EU/DE (Art. 6 GMV; § 4 Ziff. 1 MarkenG)

- ⦿ Geprüftes Schutzrecht — wird eingetragen nach Prüfung
- ⦿ Prüfung beim Patentamt auf absolute Schutzhindernisse
- ⦿ Prüfung auf relative Schutzhindernisse nach Widerspruch Dritter
- ⦿ Schutz EU-/bundesweit; Laufzeit 10 Jahre, beliebig verlängerbar

Durch Benutzung erworbene Marke (§ 4 Ziff. 2 MarkenG)

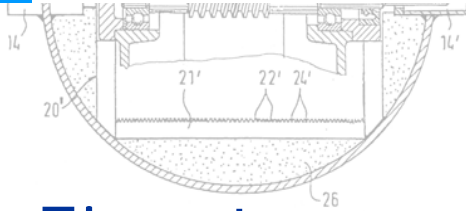
- ⦿ Ungeprüftes Schutzrecht — wird nicht registriert
- ⦿ Schutz nur im Gebiet einer erworbenen Verkehrsgeltung
- ⦿ Prüfung im Streitfall durch den Richter

Geschäftliche Bezeichnung (§ 5 MarkenG)

- ⦿ Unternehmenskennzeichen (z.B. Etablissementbezeichnung)
- ⦿ Werktitel

Namensrechte

- ⦿ Name, Firma



Design-Schutzrechte — Muster

Eingetragenes Design/Geschmacksmuster (DE, EU, Int.)

- ⦿ Ungeprüftes Schutzrecht — Eintragung ohne Prüfung
- ⦿ Laufzeit maximal 25 Jahre

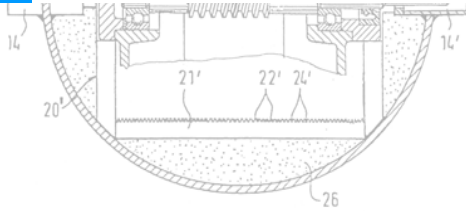
Nicht eingetragenes EU-Geschmacksmuster

- ⦿ Ungeprüftes Schutzrecht — durch Offenbarung erworben
- ⦿ Laufzeit maximal 3 Jahre
- ⦿ Beweisführung über Schutzbeginn im Gerichtsprozess

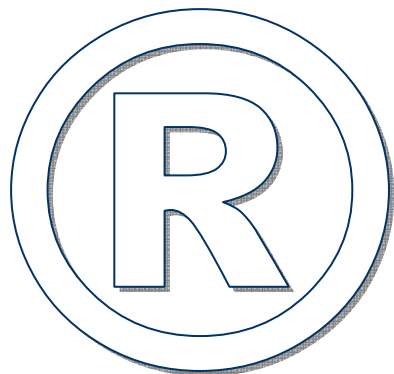
Anforderungen an ein Design/Geschmacksmuster

- ⦿ Ein Design/Geschmacksmuster muss NEU sein
- ⦿ Ein Design/Geschmacksmuster muss GESTALTUNGSHÖHE aufweisen

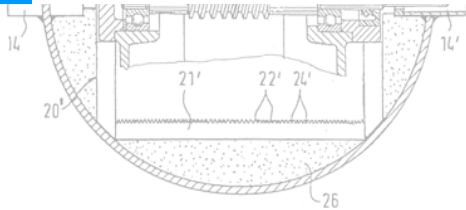
Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen



- ❶ Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz
- ❷ Arbeitnehmererfindung und Innovationsklima
- ❸ Schutz von Entwicklungsergebnissen
- ❹ Kosten gewerblicher Schutzrechte



Gesetz über Arbeitnehmererfindungen



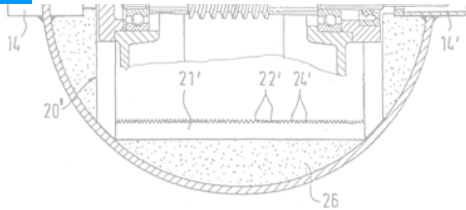
Arbeitnehmererfindung

⦿ Diensterfindung

- ⦿ während des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die
- ⦿ aus der dem AN obliegenden Tätigkeit entstanden ODER
- ⦿ maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen
- ⦿ AN muss Diensterfindung dem AG „melden“
- ⦿ AG hat Recht auf Inanspruchnahme der Diensterfindung
- ⦿ AN hat bei Inanspruchnahme Anspruch auf Erfindervergütung

⦿ Freie Erfindung

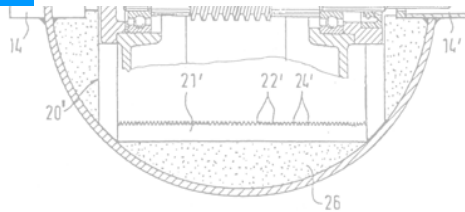
- ⦿ Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen
- ⦿ AN muss freie Erfindung dem AG „mitteilen“ es sei denn, dass
- ⦿ die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des AG nicht verwendbar ist
- ⦿ AN muss freie Erfindung dem AG anbieten und hat bei Inanspruchnahme Anspruch auf Erfindervergütung



Innovationsklima im Unternehmen

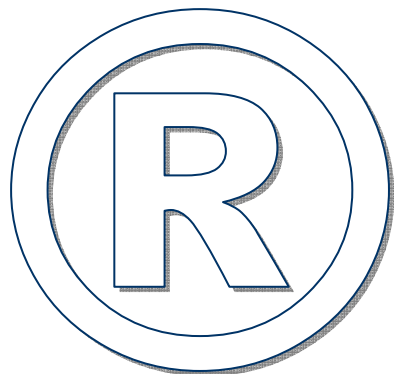
Positionierung als innovatives Unternehmen

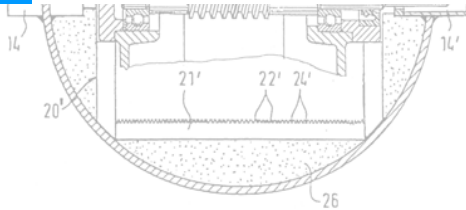
- ⦿ **Interne Innovations-Kommunikation**
 - ⦿ Ziel Mitarbeiterstolz: „Wir bei XXX sind innovativ“
 - ⦿ Weg: Förderung von Arbeitnehmererfindungen
 - ⦿ Anreiz: „Erfinder des Jahres / Monats“
- ⦿ **Externe Innovations-Kommunikation**
 - ⦿ Ziel: Stolz der Kommune auf das Unternehmen am Ort
 - ⦿ Ziel: Ansehen durch Geschäftspartner und Umwelt
 - ⦿ Weg: Image-Aufbau durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit
- ⦿ **Innovations-Kommunikation für Investoren / Banken**
 - ⦿ Ziel: Verbesserung der Kapitalausstattung/Kreditwürdigkeit
 - ⦿ Weg: Kommunikation des Patent-Portfolios
 - ⦿ Mittel: Innovationsdarstellung im Geschäftsbericht



Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen

- ❖ Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz
- ❖ Arbeitnehmererfindung und Innovationsklima
- ❖ Schutz von Entwicklungsergebnissen
- ❖ Kosten gewerblicher Schutzrechte





Recherche in Patentdatenbanken

Recherche nach Stand der Technik

Fragestellung: „**Was gibt es schon ?**“

Anlass 1: vor einer eigenen Patent- oder Gebrauchsmuster-Anmeldung

Anlass 2: vor Bekämpfung eines Patents/Gbm Dritter (Nichtigkeit/Löschung)

- ⊗ Datenbank-Wortrecherche
 - ⊗ Stichworte, Personennamen (Inhaber, Anmelder, Erfinder)
- ⊗ Datenbank-Klassenrecherche
 - ⊗ Patentklassen/-gruppen

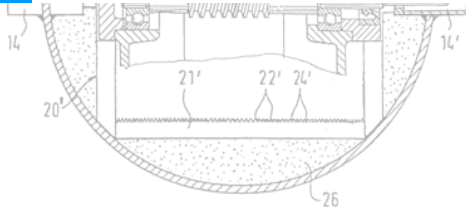
FTO-Recherche (freedom to operate)

Fragestellung: „**Was darf ich ?**“

Anlass: vor Benutzungsaufnahme

- ⊗ Datenbank-Wortrecherche
- ⊗ Datenbank-Klassenrecherche
- ⊗ Familienrecherche
- ⊗ Ermittlung des freien Standes der Technik
- ⊗ Patentanwaltliches Gutachten

Anmeldestrategie - Schutzrechtswahl



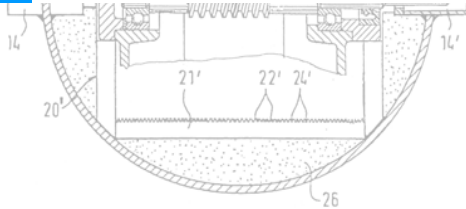
Schutzbedürfnis

- ⊙ (Technische) Erfindung
 - ⊙ Patent, Gebrauchsmuster, Topographie
 - ⊙ Nicht nur Schlüsselerfindungen, auch innovat. Verbesserungen
- ⊙ Pflanzenzüchtung
 - ⊙ Sortenschutz
- ⊙ Marketing
 - ⊙ Markenschutz (z.B. Wort, Bild, Klang, 3-D), Titelschutz
- ⊙ Design
 - ⊙ Designschutz, Geschmacksmuster, Schriftzeichenschutz

Timing

- ⊙ Schutzrechtsanmeldung technische Erfindung/Design
 - ⊙ Rechtzeitig vor der Präsentation in der Öffentlichkeit
- ⊙ Marken Anmeldung
 - ⊙ ca. 1 Jahr vor Benutzungsaufnahme

Anmeldestrategie – Territorialer Schutz



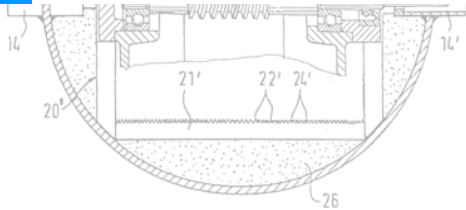
Staaten in denen Schutzrechte angemeldet werden sollten

- ⦿ **Absicherung auf den Märkten**
 - ⦿ Frage: „Wo sind meine aktuellen und potentiellen Märkte?“
- ⦿ **Absicherung am Ort der Wettbewerber**
 - ⦿ Frage: „Wo sitzen meine Wettbewerber?“
- ⦿ **Durchsetzbarkeit von Schutzrechten**
 - ⦿ Kann ich eine Verletzung in dem Staat feststellen?
 - ⦿ Kann ich ein Schutzrecht in dem Staat durchsetzen?

Wege zur Anmeldung von Schutzrechten

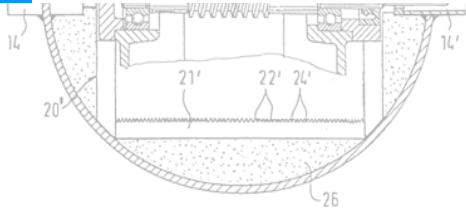
- ⦿ **Nationale Schutzrechtsanmeldungen**
- ⦿ **Regionale Schutzrechtsanmeldung (z.B. EP, EU-GM, GGM)**
- ⦿ **Internationale Schutzrechtsanmeldung (z.B. PCT, IR-M)**

Anmeldestrategie – Priorität (PVÜ/TRIPS)



- ⦿ **Absolutes Neuheitserfordernis (Patente, Gbm)**
 - ⦿ Die Erfindung darf vor dem Anmeldetag (AT) nirgendwo auf der Welt veröffentlicht worden sein
 - ⦿ Dieser Grundsatz gilt nahezu überall auf der Welt
 - ⦿ Die Veröffentlichung der Erstanmeldung wäre somit neuheitsschädlich für Nachanmeldungen im Ausland
- ⦿ **Problemlösung: Prioritätsinanspruchnahme**
 - ⦿ Erster Anmeldetag gilt als Prioritätsdatum
 - ⦿ Prioritätsinanspruchnahme einer Nachanmeldung fingiert „Rückdatierung“ des Anmeldetags auf Prioritätsdatum falls die Nachanmeldung innerhalb Prioritätsintervall angemeldet wird und dieselbe Erfindung betrifft wie die Erstanmeldung
 - ⦿ Prioritätsdatum gilt für Beurteilung des Standes der Technik
 - ⦿ Prioritätsintervall für Patente und Gebrauchsmuster: 1 Jahr

Anmeldestrategie – Branding und Marke



„Das Vorrecht auf einen Markenartikel muss durch eine Bezeichnung geschützt werden, die nicht nachgeahmt werden kann.“

Hans Domizlaff

🕒 Markenentwicklung

- 🕒 Suche nach einem individuellen, schutzfähigen Identifizierungszeichen (Brand) für die eigenen Waren oder Dienstleistungen
- 🕒 Prüfung der Nutzbarkeit und Nützlichkeit auf den relevanten Märkten
- 🕒 Registrierung als geschützte Marke für die relevanten Märkte

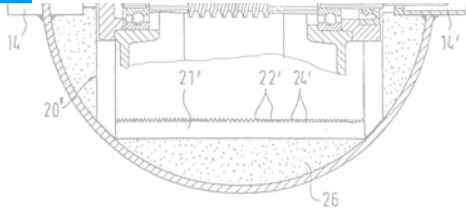
🕒 Markenführung

- 🕒 Definition der angestrebten Markenidentität
- 🕒 Definition und Umsetzung der Markenbotschaft (PR, Werbung etc.)
- 🕒 Überprüfung der Marken-Wahrnehmung in den Märkten
- 🕒 Rechtserhaltende Benutzung registrierter Marken

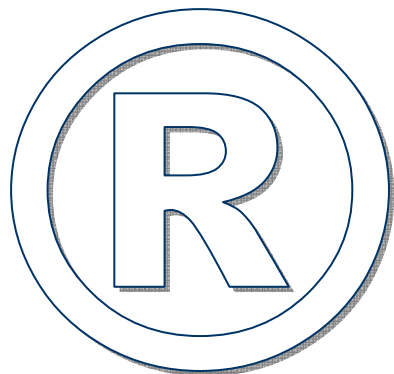
Mehr Information: www.brandeur.de

brandeur®
making brands right

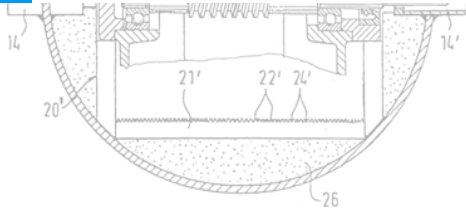
Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen



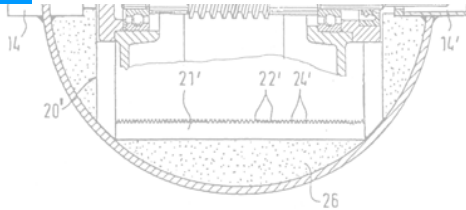
- ❖ Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz
- ❖ Arbeitnehmererfindung und Innovationsklima
- ❖ Schutz von Entwicklungsergebnissen
- ❖ Kosten gewerblicher Schutzrechte



Kosten gewerblicher Schutzrechte



- ④ **Schutzrechtsanmeldung**
 - ④ Ausarbeitung der Anmeldung durch PA, evtl. Übersetzung
 - ④ Vertretungs-Grundvergütung PA (+ evtl. Auslandsvertreter)
 - ④ Amtliche Anmeldegebühr
 - ④ Gegebenenfalls amtliche Recherchegebühr
 - ④ Gegebenenfalls Kosten für Prioritätsinanspruchnahme
- ④ **Prüfungsverfahren**
 - ④ Grundvergütung PA für die Stellung des Prüfungsantrags
 - ④ Amtliche Prüfungsantragsgebühr
 - ④ Verfahrensabhängige Kosten (Zeitaufwand)
 - ④ Gegebenenfalls Erteilungsgebühr, Übersetzungskosten
- ④ **Aufrechterhaltung**
 - ④ Jahresgebühren bzw. Verlängerungsgebühren
- ④ **Durchsetzung und Verteidigung**
 - ④ Anwalts-, Gerichts-, Gutachterkosten, ggf. Gegnerkosten



Kontaktinformationen des Referenten · Impressum

Dr.-Ing. Wolfram Schlimme

Dipl.-Ing. · Dipl.-Wirtsch.-Ing. · LL.M.

Patentanwalt · European Patent,
Trademark and Design Attorney

Haidgraben 2
D – 85521 Ottobrunn

Tel.: 089 – 6080772-0
Fax: 089 – 6080772-27
info@wspatent.de
www.wspatent.de

I h r e[®]
Ideen
gestalten wir zu
Recht

© 2014 Dr. Wolfram Schlimme

Dieses Skriptum ist urheberrechtlich geschützt. Der Autor behält sich alle Rechte an dieser Vorlesung und am vorliegenden Handout (Skriptum) dieser Vorlesung vor. Jede Art von Nachdruck oder jegliche anderweitige Veröffentlichung oder Vervielfältigung, in allen Medien, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Autors erfolgen. Dasselbe gilt für die Speicherung auf optischen oder elektronischen Datenträgern sowie für die Bereitstellung in Computernetzen (z.B. Internet, Intranet) und die Speicherung in Datenbanken. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhalts übernommen. Dieses Skriptum kann eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. WSPatent, das WSPatent-Logo, das blaue Ballsymbol mit „S“, das Slogan-Logo „Ihre Ideen gestalten wir zu Recht“, brandeur und das brandeur-Logo sind in Deutschland, in der Europäischen Union und/oder in anderen europäischen Staaten geschützte Marken von Dr. Wolfram Schlimme