



Herzlich willkommen zum Online-Seminar

Von der Erfindung zum Patent –  
Die erfolgreiche Patentstrategie

**Dr. Johannes Wehner**

**Patentanwalt, European Patent & Trademark Attorney**

**Kador & Partner PartG mbB**

**27. Oktober 2020, 10:00-11:30 Uhr, Online**

**Von der Erfindung zum Patent**  
-  
**die erfolgreiche Patentstrategie**

*DECHEMA e.V.*  
*Vereinigung Deutscher Biotechnologie-  
Unternehmen*  
**27. Oktober 2020**

Dr. Johannes Wehner, LL.M. (Liverpool)  
*Patentanwalt, European Patent & Trademark Attorney*



**KADOR & PARTNER**





**Geistiges  
Eigentum (IP)**

**Patent-  
strategie**

# Nutzen von Schutz des Geistigen Eigentums (IP)

- Schutz eigener technischer Entwicklungen
- Schutz eigener Produktnamen & Logos
- Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsposition
- Zugang zu Finanzierung
- Steigerung Firmenwert
- Lizenzierung & Verkauf der Schutzrechte
- Positive Außenwirkung, Werbung
- Information über Anmeldungen der Konkurrenten



# IP Strategie

- Was existiert an IP & Geschäftsgeheimnissen?
  - Was ist schützenswert?
  - Was ist schützbar?
- Wo
  - sind ihre Märkte?
  - produzieren ihre Konkurrenten?
  - produzieren Sie selbst?
- Kosten / Nutzen Analyse
- Finanzierung
- Dokumentation Abläufe und Verträge
- In-house Expertise vorhanden?
  - Vermeide „Do it yourself“
  - Bei Zweifeln Profi hinzuziehen!

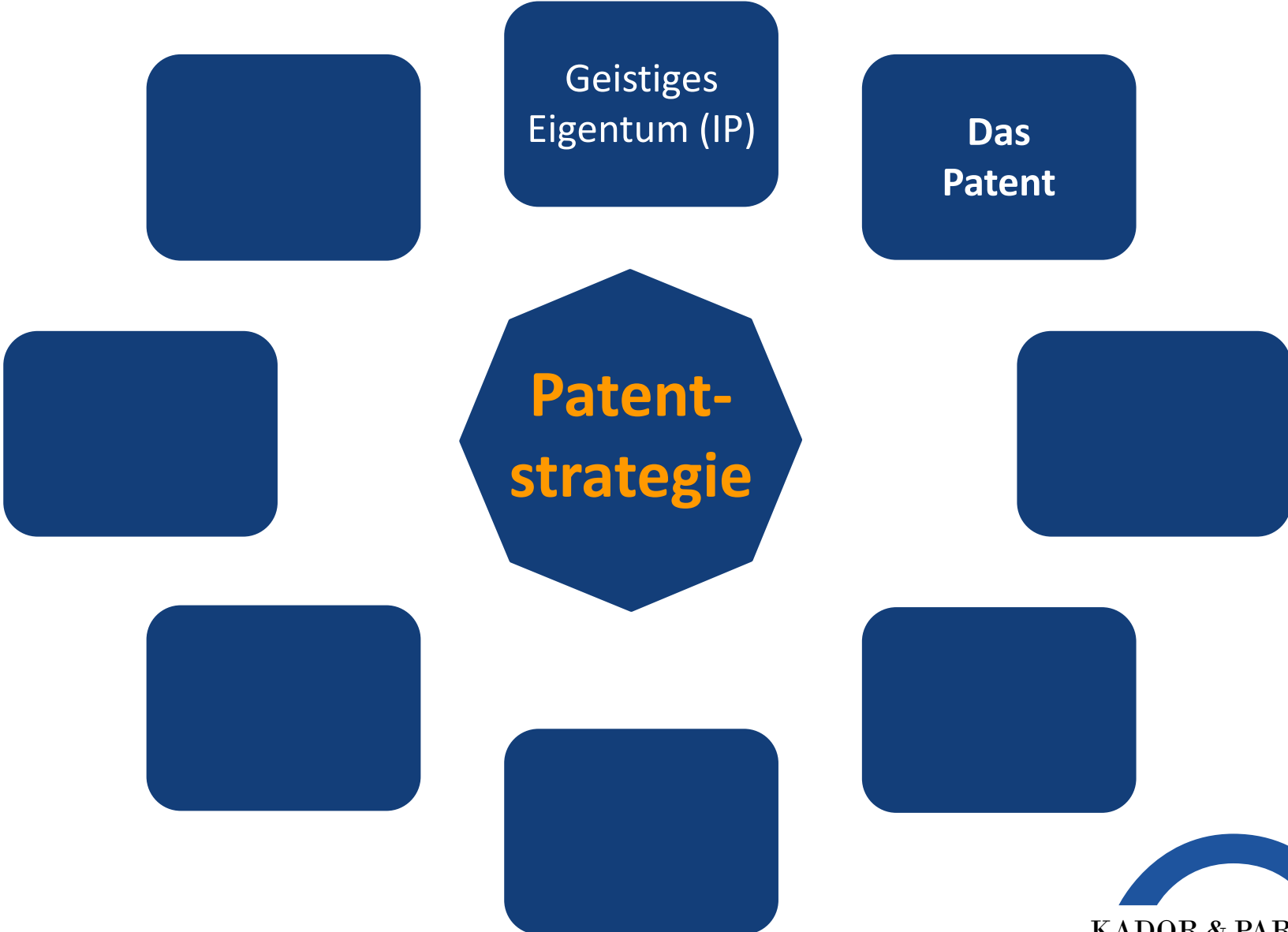
## Frühes strukturiertes Vorgehen wichtig!

- Wo
  - sind ihre Märkte?
  - produzieren ihre Konkurrenten?
  - produzieren Sie selbst?
- Kosten / Nutzen Analyse
- Finanzierung
- Dokumentation Abläufe und Verträge
- In-house Expertise vorhanden?
  - Vermeide „Do it yourself“
  - Bei Zweifeln Profi hinzuziehen!

# Schutz IP

- Vorkehrungen zum Schutz von IP vorhanden?
  - Geheimhaltungsklauseln in Verträgen
  - NDA
  - Zugangsrechte regeln
- Restriktive Veröffentlichungspolitik
- Schulung Mitarbeiter
- Dokumentation
  - Abläufe
  - rechtliche Aspekte
    - *NDA*
    - *Kooperations-, Forschungs-, Beraterverträge etc.*
    - *Lizenzverträge*





# Überblick Gewerbliche Schutzrechte

Schutzrecht	Wofür?	Wie?
Marke	Charakteristische Bezeichnung für Waren und/oder Dienstleistungen	Benutzung und/oder Eintragung
Design (eingetragen)	Äußere Gestaltung	Eintragung
Patent Gebrauchsmuster	Neue technische Erfindungen	Anmeldung & Prüfung / Eintragung
Urheberrecht	Originäre schöpferische oder künstlerische Werke	Entsteht automatisch
Betriebsgeheimnis	Wertvolle Informationen, nicht öffentlich bekannt	Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen

# Wirtschaftliche Bedeutung von Patenten

- Eigene Patente
  - Absicherung eigener Produkte & Entwicklungen gegen kostenfreie Nachahmung durch Wettbewerber
  - Stärkung Wettbewerbsposition
- Fremde Patente
  - Behinderung eigener Produktions- & Entwicklungstätigkeit
  - Störende Fremdpatente möglichst früh beseitigen
  - Überwachung Anmeldeaktivitäten Konkurrenz (wichtig!)

# Patente

Schutzrecht	Wofür?	Wie?
Patent Gebrauchsmuster	Neue <b>technische</b> Erfindungen	Anmeldung & Prüfung / Eintragung

- zeitlich & räumlich begrenztes Monopol
  - für **Erzeugnisse**: Herstellung, Vermarktung, Lizenzvergabe
  - für **Verfahren**: Anwendung, zur Anwendung anbieten sowie ein durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis vermarkten
  - Verbotungsrecht (kein Nutzungszwang)
  - Unterlassungs- & Schadenersatzanspruch
- Vorsicht mit Rechten Dritter!

# Von der Erfindung zum Patent

**Forschen  
& Entwickeln**

**Experiment  
(Dokumentation)**

**HEUREKA  
Erfindung**

**Besprechung  
Vorgesetzter**

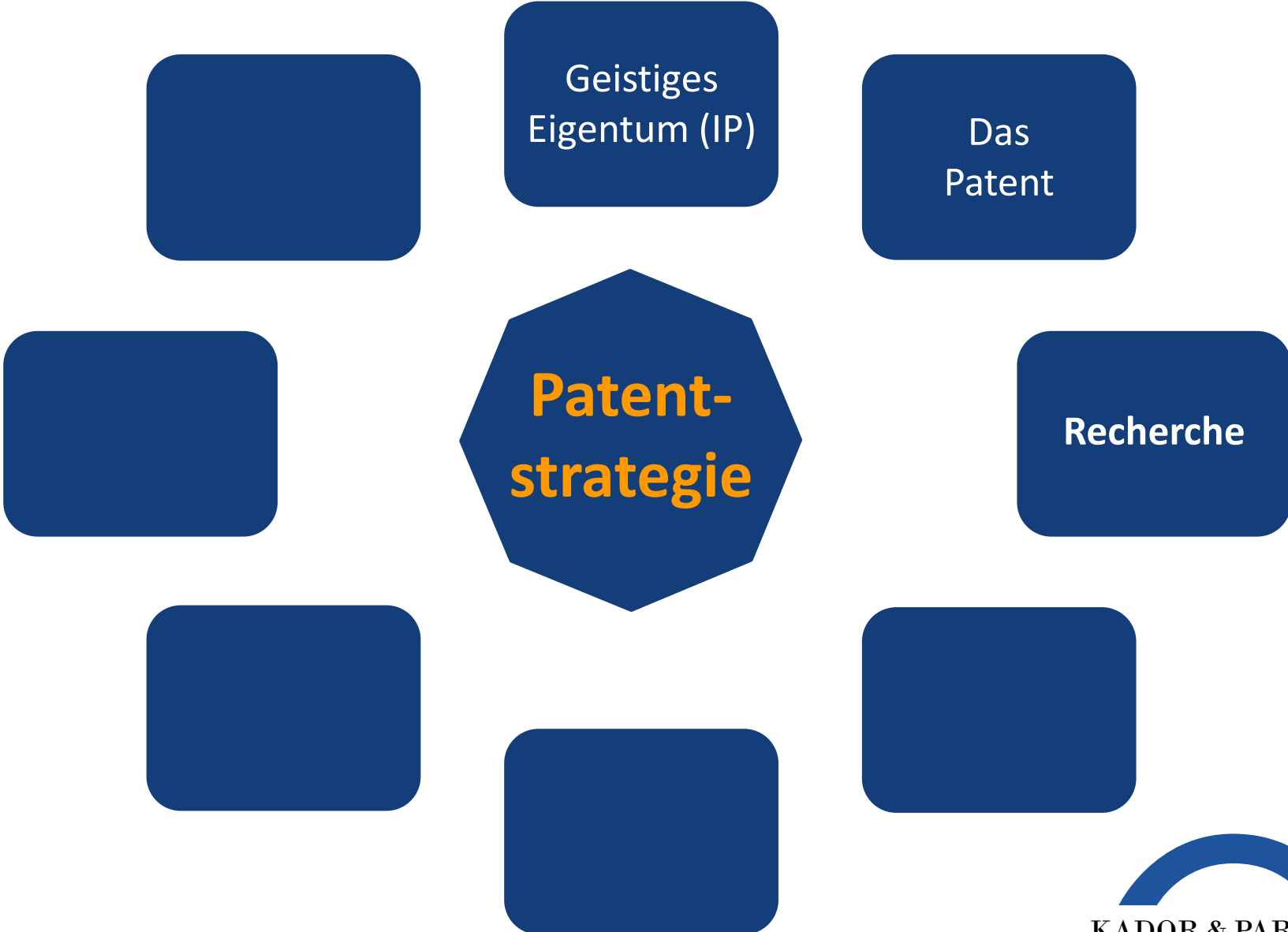
**Erfindungs-  
meldung  
(ArbEG)**

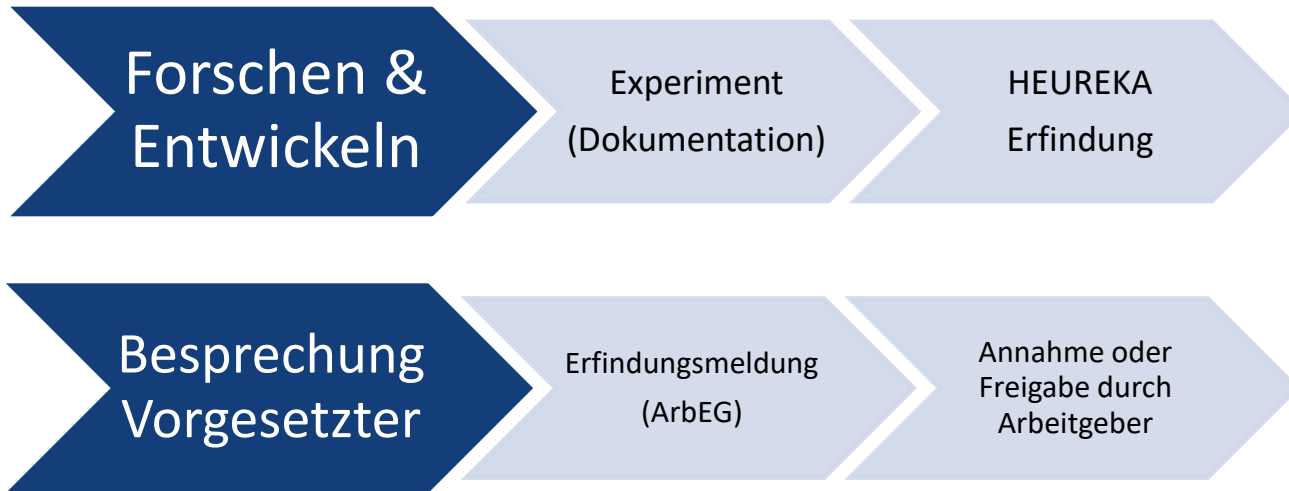
**Annahme oder  
Freigabe durch  
Arbeitgeber**

**Verfassen  
Patent-  
anmeldung**

**Einreichen  
Patentanmeld.  
Prüfung**

**Erteilung Patent  
oder  
Zurückweisung**





- **Forschung & Entwicklung**
  - Vorherige FREEDOM-TO-OPERATE sinnvoll!
- **Arbeitnehmererfindungen**
  - AG darf Erfindung verwerten
  - AN wird für Erfindung vergütet
  - in KMU oft nicht bekannt bzw. wird vergessen

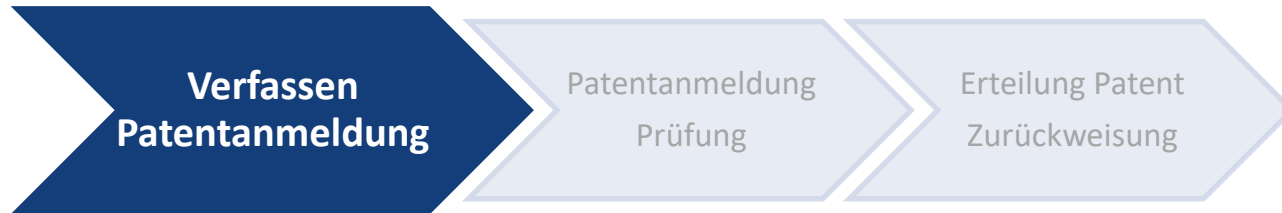
# Freedom-to-Operate

- Wurde überprüft, ob Patente Dritter betroffen?
  - Produkt frei?
  - Verfahren frei?
- Verletzungen Rechte Dritter vermeiden!
  - Abmahnung (Abgemahnter trägt Kosten!)
  - Einstweilige Verfügung
  - Verletzungsprozess (Kostenrisiko!)

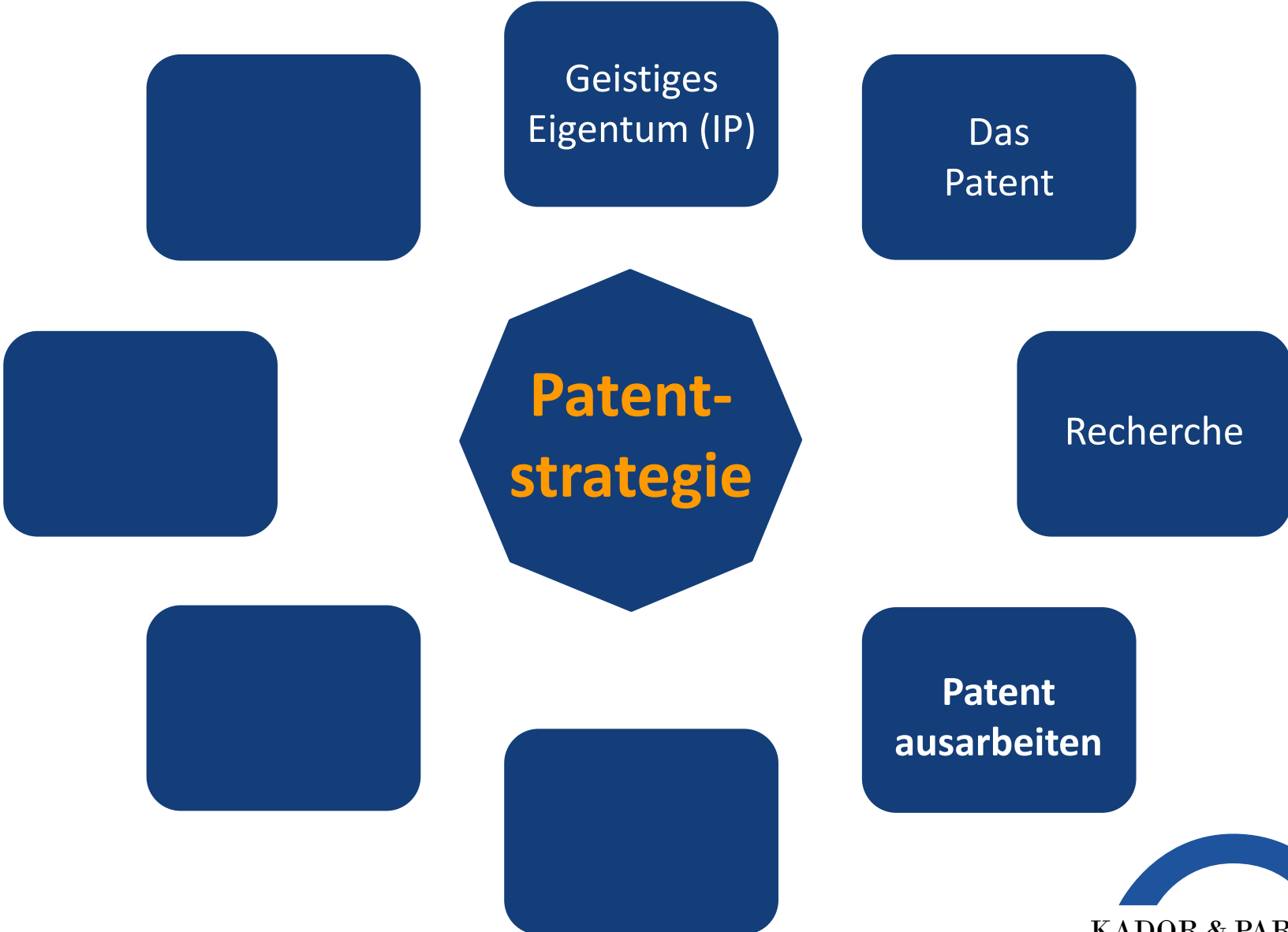
***25 % aller Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen werden jährlich für Erfindungen verschwendet, die bereits erfunden worden sind.***



# Recherchen



- Stand der Technik recherchieren
  - Vorrecherche hilfreich
  - Suche nach
    - ❖ Schlüsselworten im Titel oder Text
    - ❖ IPC - Klassen
    - ❖ Anmeldern, Erfindern, Ländern (auch ggf. Fremdsprachen)
  - Suchmaschinen
    - ❖ DepatisNet & Espacenet
    - ❖ Google Patents
    - ❖ Scifinder (kostenpflichtig) etc.



# Ausarbeiten Patentanmeldung

## Schritt 1: Aufarbeiten der Daten

- wie für Veröffentlichung
- An wichtigen Stellen so genau wie möglich sein!

## Schritt 2: Erstellung der Ansprüche

- Was will ich schützen?

## Schritt 3: Erstellung

- Einleitung
- Beschreibung
- Experimenteller Teil
- Abbildungen etc.



# Struktur eines Patents

## 1. Beschreibung

- muss ausreichend Information enthalten, damit Fachmann Erfindung nacharbeiten/reproduzieren kann
- auch Abbildungen, Sequenzprotokolle etc.

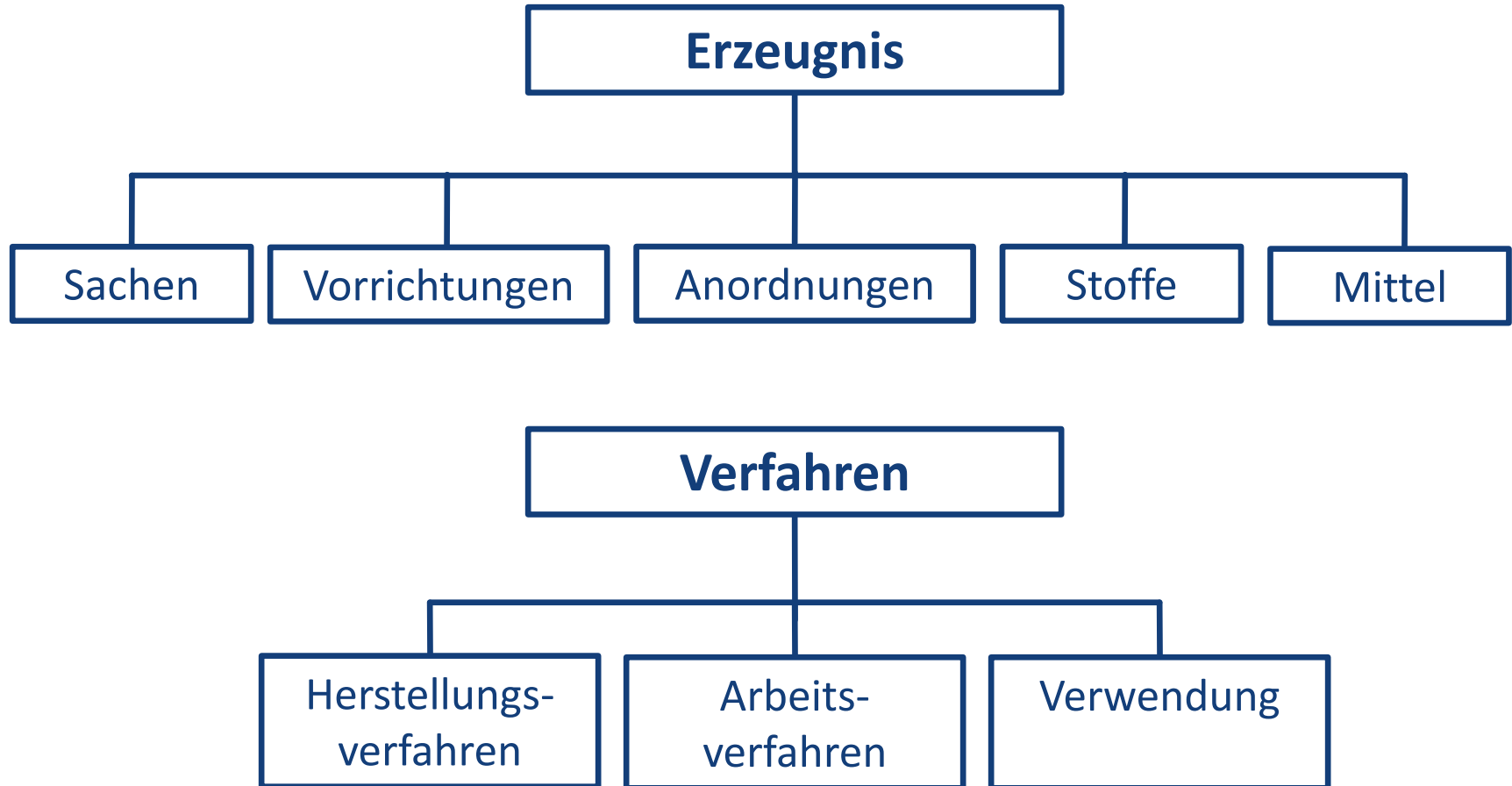
## 2. Ansprüche

- definieren den Schutzbereich des Patents
- haben Normcharakter



# Anspruchskategorien

Schutzumfang wird von den Patentansprüchen bestimmt!



# Arten von Ansprüchen

- Hauptanspruch
  - bestimmt ersten Gegenstand oder Verfahren
- Unteranspruch (abhängig):
  - Weiterbildung des Erfindungsgegenstands
- Nebengeordneter Anspruch (nicht abhängig)
  - bestimmt weiteren Gegenstand oder weiteres Verfahren
  
- Aufbau eines Anspruchs
  - Oberbegriff
  - Kennzeichen

# Zusammenfassung - Struktur eines Patents

- Titel (prägnante Bezeichnung)
- Technisches Gebiet der Erfindung
- Stand der Technik – Würdigung, Nachteile
- Aufgabe – objektives Problem
- Allgemeine Beschreibung der Erfindung – generelle Lösung
- Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen
- Beschreibung der Abbildungen / konkrete experimentelle Bsp.
- Ansprüche (definieren den Schutzbereich)
- Abbildungen
- Zusammenfassung



# Einreichung beim Amt



## Ablauf Prüfung:

1. Eingangsprüfung (Formalia)
2. **Recherche & Materielle Prüfung**
  - **Neuheit**
  - Erfinderische Tätigkeit
  - Gewerbliche Anwendbarkeit
  - Ausführbarkeit



# Neuheit

- Relevanter Tag zur Bestimmung Neuheit
  - Anmeldetag Patentanmeldung bzw. Prioritätstag
- Verschiedene Arten von Stand der Technik
  - schriftlich & mündlich
  - Verwendung, Vorbenutzung
  - Beispiele: Publikationen, Vorträge, Patentdokumente, Bücher...
  - keine Kombination verschiedener Dokumente erlaubt
- Öffentliche Zugänglichkeit
  - keine Beschränkung bzgl. Sprache & Territorium
  - Erfindung muss erkennbar sein
  - **Ausnahmen:** - Personenkreis kann begrenzt bzw. ausgewählt sein  
- Geheimhaltungsvereinbarungen



**Erst Anmelden – dann reden!**

## **WARUM?**

Jede mündliche, schriftliche Offenbarung oder öffentliche Benutzung verhindert späteres gültiges Patent!!!

# Unterschied zum Gebrauchsmuster

## Stand der Technik enger

- keine mündlichen Offenbarungen
- nur offenkundige Vorbenutzung in DE
- 6-monatige Neuheitsschonfrist



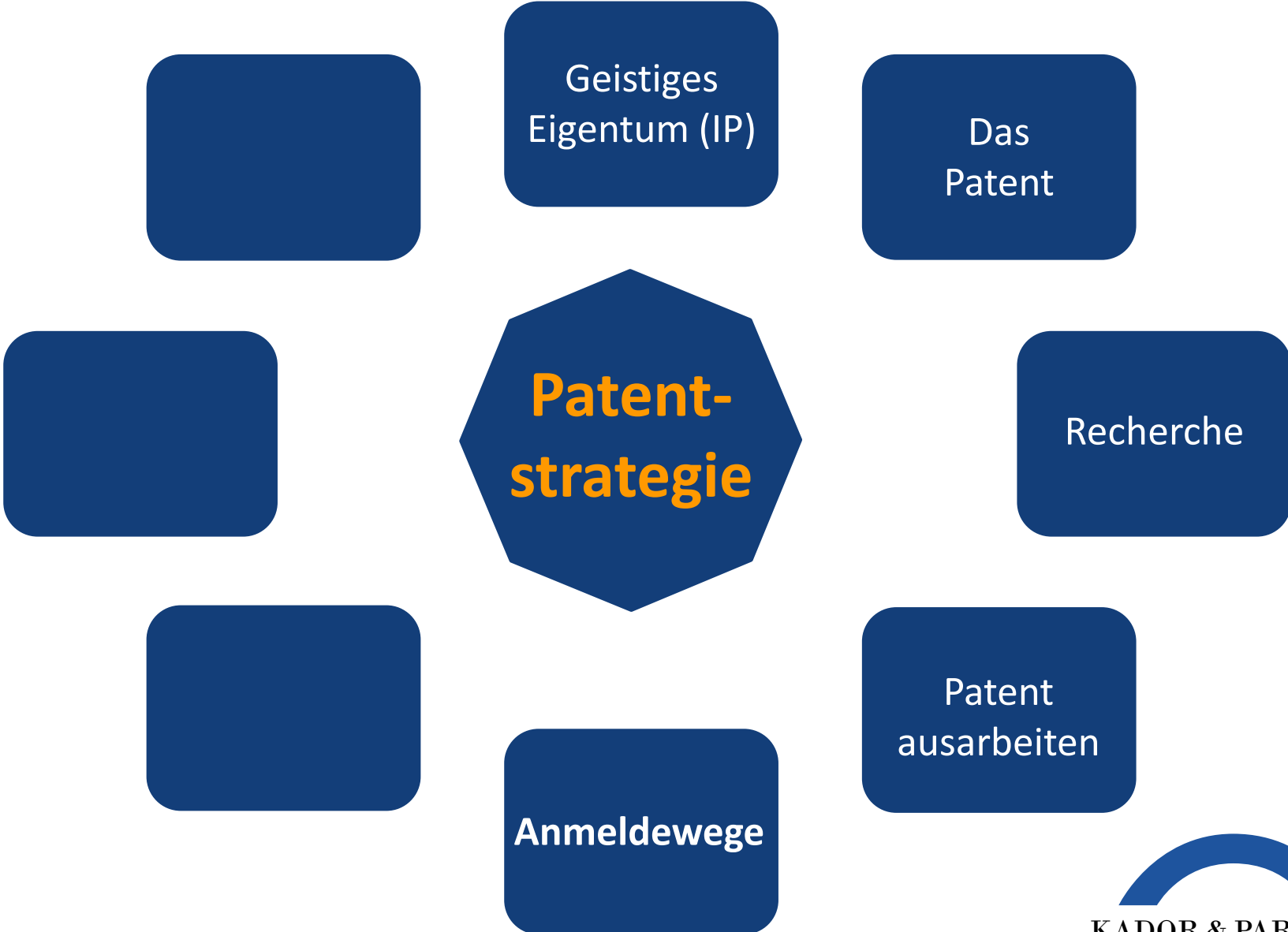
# Erfinderische Tätigkeit

- Blickwinkel / Verständnis eines fiktiven Fachmanns
  - Praktiker, technischer Ingenieur oder Diplom-Chemiker
  - einzelne Person oder Gruppe
  - Zugang zum gesamten Stand der Technik (SdT)
  - keine erfinderischen Fähigkeiten
- Kombination verschiedener SdT Dokumente erlaubt

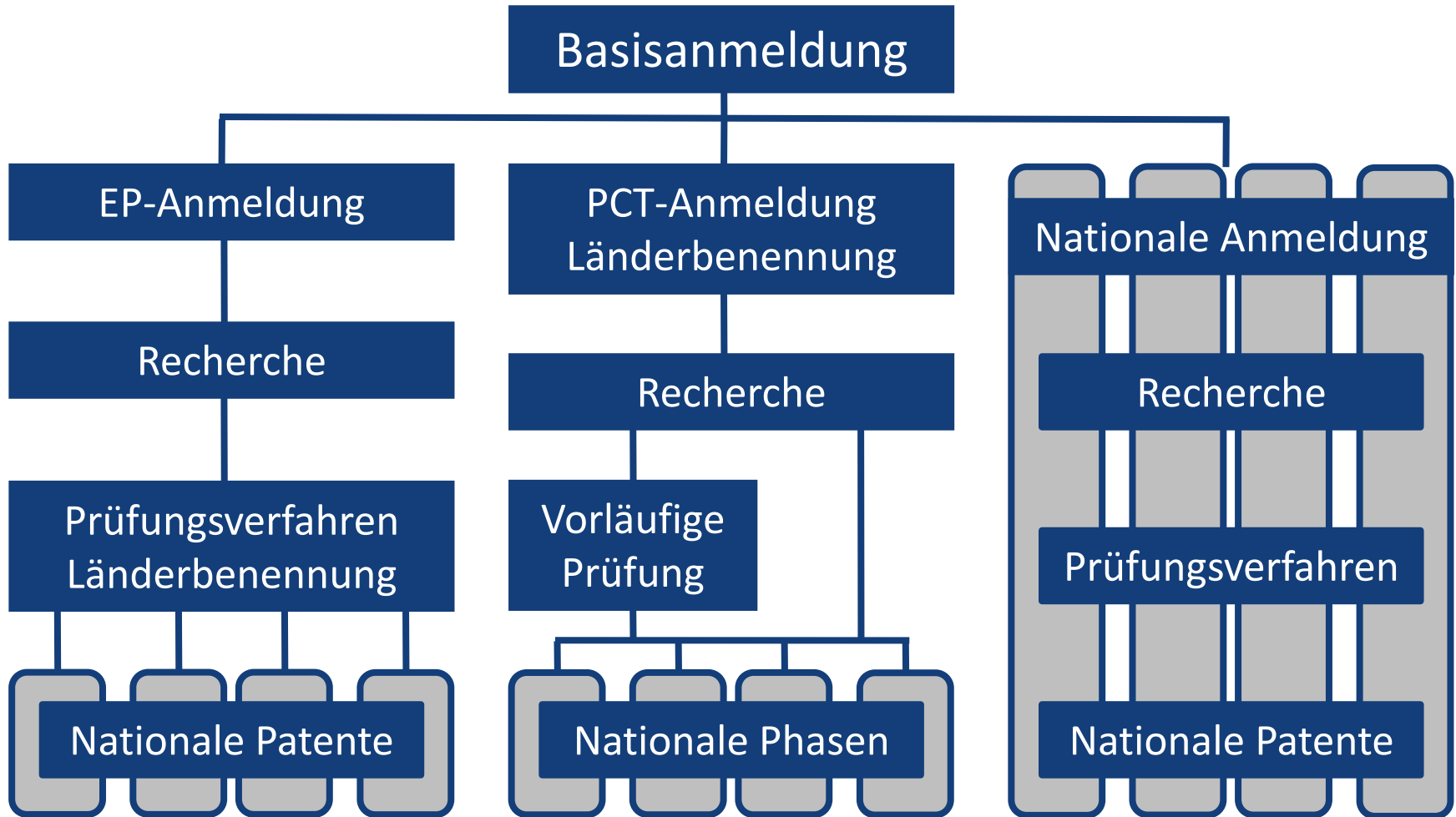


# Checkliste

- Beschreibe Stand der Technik (SdT)
  - allg. Literatur, Patentliteratur & weitere Suchergebnisse
- Beschreibe Erfindung auf allgemeine & verständliche Weise
  - herausarbeiten Kerneigenschaften Erfindung
- Was sind wichtige Unterschiede zwischen Erfindung & SdT?
  - relevant für Neuheit
- Welche Vorteile bietet Erfindung ggü. SdT?
  - relevant für erfinderische Tätigkeit
- Bereithalten konkreter Beispiele der Erfindung
  - Abbildungen, detaillierte Beschreibung etc.
- Alternative Umsetzungsmöglichkeiten der Erfindung bzw. zukünftige Weiterentwicklungen ersichtlich?
  - breiter Schutz, Vermeidung von Umgehung



# Anmeldewege



# Wirkung der einzelnen Anmeldungen

## 1. National (DE, US, JP, CN, KR, ...)

- Grundsätzlich Patent nur in Anmelde­land gültig
- echte „Internationale Patente“ gibt es nicht, lediglich „Internationale Anmeldeverfahren“

## 1. Regional (EPA)

- EP-Anmeldung zerfällt nach Erteilung in Bündel nationaler Patente
- Übersetzung zumindest der Ansprüche erforderlich (Ausnahmen)

## 2. International (WIPO) => PCT-Anmeldung

- Alle wichtige Länder erfassbar
- PCT-Behörde erstellt Recherchenbericht
- 20 bzw. 30/31 Monate ab Prioritätstag Übersetzung & Umwandlung in nationale bzw. regionale Anmeldungen



Geistiges  
Eigentum (IP)

Das  
Patent

**Patent-  
strategie**

Recherche

Was?  
Wann?  
Wo?

Patent  
ausarbeiten

Anmeldewege

# Erwägungen für Anmeldung – Was anmelden?

- Alle neuen Entwicklungen oder Verfahren, soweit sie bei Nachahmungen feststellbar sind
- Vorsicht mit Anmeldung bei:
  - Herstellungsverfahren,
    - wenn Verfahrensmerkmale am Endprodukt nicht nachweisbar
    - neuere BGH Rechtsprechung erleichtert Beweissicherung
  - Chemischen Zusammensetzungen, soweit am Endprodukt nicht nachweisbar



# Erwägungen für Anmeldung – Wann anmelden?

- Anmeldung vor öffentlicher Bekanntmachung der Erfindung
    - vor Präsentation auf Messe, Vortrag auf Konferenz, VÖ Poster o.ä.
    - vor Mustervorstellung beim Kunden
    - vor Produktionsaufnahme
  - Möglichst früh anmelden
  - Möglichkeit kurzgefasster Voranmeldung, die innerhalb von 12 Monaten ergänzt werden kann
- => Prioritätsanmeldung**

# Erwägungen für Anmeldung – Wo anmelden?

- Deutschland
  - verhindert kostenfreie Übernahme der Entwicklung durch Mitbewerber
  - bei Stellung Prüfungsantrag mit Anmeldung ist häufig nach ca. 6-8 Monaten absehbar, ob Erfindung patentfähig ist.  
=> gute Entscheidungsgrundlage bzgl. Nachanmeldung im Prioritätsjahr
  - negativer Prüfungsbescheid  
=> Anmeldung vor Offenlegung zurücknehmbar
- Ausland
  - Land Hauptkonkurrenz
  - Hauptproduktionsländer Mitbewerber
  - eigene Hauptmärkte

Geistiges  
Eigentum (IP)

Das  
Patent

Übertragung  
Patente

**Patent-  
strategie**

Recherche

Was?  
Wann?  
Wo?

Patent  
ausarbeiten

Anmeldewege

# Schutz vor „behaftetem“ IP

- Freiheit von Rechten Dritter sicherstellen
  - Arbeitnehmererfindungen
  - externe Berater / Dienstleister
  - Erfinder / Entwickler
  - frühere Mitarbeiter
  - ehemalige Gründer
  - gescheiterte Kooperationen
  - Universitäten / Forschungsreinrichtungen
- In Kooperationen IP Zuordnung klarstellen
  - Kooperationen
  - Auftragsforschung

# Übertragung Patent auf Startup

- Vorzugsweise vollständige Übertragung
  - Regelungen in Verträgen
  - Kauf
  - Umschreibung
- Lizenzierung
  - Bezugsgrößen beachten!
  - vorzugsweise keine umsatzbezogenen Lizenzen nehmen
  - ggf. spätere Übertragung mitregeln
- Dokumentation Übertragung & Lizenzen!

**Rechtzeitig in die Wege leiten!**

# Übertragung Patent auf Startup

## Es muss eindeutig & klar sein, wer IP verwenden darf!

- spätere Diskussionen => ärgerlich und/oder kein Investor
- spätere Verletzung => „tödlich“

- Vorzugsweise vollständige Übertragung
  - Regelungen in Verträgen
  - Kauf
  - Umschreibung
- Lizenzierung
  - Bezugsgrößen beachten!
  - vorzugsweise keine umsatzbezogenen Lizenzen nehmen
  - ggf. spätere Übertragung mitregeln
- Dokumentation Übertragung & Lizenzen!



**Verwertung**

Geistiges  
Eigentum (IP)

Das  
Patent

Übertragung  
Patente

**Patent-  
strategie**

Recherche

Was?  
Wann?  
Wo?

Patent  
ausarbeiten

Anmeldewege

# Verwertung

- Eigennutzung (Durchsetzung)
- Lizenzierung
  - branchenübliche Lizenzsätze
  - Details regelmäßig individuell
- Kreuzlizenzen
- Verkauf
  - Details regelmäßig individuell
- Erleichterter Zugang zu Finanzierung / Investoren
- Marketingmaßnahmen (Innovationskraft)

# QUINTESSENZ

- Patente wichtige Werte ihres Unternehmens
  - stärken Wettbewerbsposition
  - sichern eigene Produkte & Entwicklungen
- frühzeitige Recherchen empfehlenswert
  - Märkte aufdecken
  - Kollisionen vorbeugen

## **ABER**

- planloses „Losschützen“ nicht sinnvoll
- strategisches Vorgehen

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

***Fragen?***

**Dr. Johannes Wehner, LL.M. (Liverpool)**

Corneliusstr. 15, 80469 München

[johannes.wehner@kadorpartner.com](mailto:johannes.wehner@kadorpartner.com)

[www.kadorpartner.de](http://www.kadorpartner.de)