



# Workshop „Gewerbliche Schutzrechte“

3. Potsdamer GründerTage

17. November 2009

Patentanwalt Dr. Christian Reinders  
TELEFON 0152 / 22 93 17 97  
E-MAIL [christian.reinders@t-online.de](mailto:christian.reinders@t-online.de)

c/o adares  
Schumannstrasse 2  
10117 Berlin



# Agenda

---

- Was sind gewerbliche Schutzrechte?
- Wichtige Aspekte des Marken- und des Patentrechts
- Patentverletzung
- Recht auf Patent
- Patentrecherche
- Patentstrategie



# Was sind gewerbliche Schutzrechte?



# Gewerbliche Schutzrechte

Patent	Gebrauchsmuster	Geschmacksmuster	Marke	Urheberrecht
Technische Erfindungen	Technische Erfindungen (keine Verfahren)	Design	Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen	Werke der Literatur, Kunst, Software
Anmeldung	Anmeldung	Anmeldung	Anmeldung	-
materielle Prüfung/ Erteilung	Prüfung/ Eintragung	keine Prüfung/ Eintragung	Prüfung auf absolute Schutzhindernisse	keine Prüfung
20 Jahre	10 Jahre	max. 25 Jahre	alle 10 Jahre verlängerbar	70 Jahre nach Tod des Urhebers



# Grenzen gewerblicher Schutzrechte



**Territorial**  
(nur im Anmelde-land)



**Zeitlich**  
(schutzrechtsabhängig)



© Siemens AG

**Inhaltlich**  
(schutzrechtsabhängig: Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bei Marken; nur die Erfindungsidee bei Patenten; urheberrechtliches Werk; Muster oder Modell bei Geschmacksmustern)



# Kombinierte Schutzrechte (Apple Inc.)

Urheberrecht  
(Quellcode Puzzler)

Patent<sup>(3)</sup>

```

/*
File: Puzzler.css
Abstract: CSS properties for the Puzzler sample
Version: <1.0>

Disclaimer: IMPORTANT: This Apple software is supplied to you by Apple Inc. ("Apple") in
consideration of your agreement to the
following terms, and your use, installation, modification or redistribution of this Apple software
constitutes acceptance of these terms. If you do not agree with these terms, please do not use,
install, modify or redistribute this Apple software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and subject to these terms, Apple
grants you a personal, non-exclusive license, under Apple's copyrights in this original Apple software
(the "Apple Software"), to use, reproduce, modify and redistribute the Apple Software, with or without
modifications, in source and/or binary forms;
provided that if you redistribute the Apple Software in its entirety and without modifications, you must
retain this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software.
Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Inc. may be used to endorse or promote
products derived from the Apple Software without specific prior written permission from Apple. Except
as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express
or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any patent rights that may be
infringed by your derivative works or by other works in which the Apple Software may be incorporated.

The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis.
APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION
THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE
IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR
DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2007 Apple Inc. All Rights Reserved.
*/
body
{
text-align:center;
vertical-align:middle;
}

#container
{
/* Put the grid in a container that is 280 pixels wide */
width: 280px;
margin:auto;
}

.format
{
margin-top: 8px;
}

```



© Apple Inc.

GschmM<sup>(1)</sup>



**United States Patent**  
Jobs et al.

(12) Patent No.: US 7,479,949 B2  
(45) Date of Patent: Jan. 20, 2009

**Abstract**  
TOUCH SCREEN DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR DETERMINING COMMANDS BY APPLYING HEURISTICS

**References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

5,528,200 A	* 6/1996	Kent	545,644
5,675,204 A	* 8/1997	Chen et al.	715,790
6,275,443 B1	* 8/2001	Altman	545,173
6,406,202 B2	* 10/2002	Ng et al.	545,173
6,559,800 B1	* 5/2003	Lai et al.	715,790
6,597,945 B2	* 7/2004	Blomberg et al.	545,173
6,657,415 B2	* 12/2004	Handa	545,173
6,653,525 B1	* 10/2004	Magnus et al.	715,790
6,696,387 B2	* 2/2004	Zwanzmann et al.	545,644
7,098,348 B2	* 8/2004	Magnus et al.	545,173
7,093,203 B2	* 8/2004	Magnus et al.	715,790
2002/018958 A1		Smith et al.	545,173
2003/0184593 A1		Duhalde	545,644
2004/0021972 A1		Smith et al.	545,173
2004/0021476 A1		Chen et al.	545,644
2004/0104826 A1		Isikawa	545,173
2005/0027713 A1		Pollalis	545,173
2005/0103151 A1		Hosawa	715,790

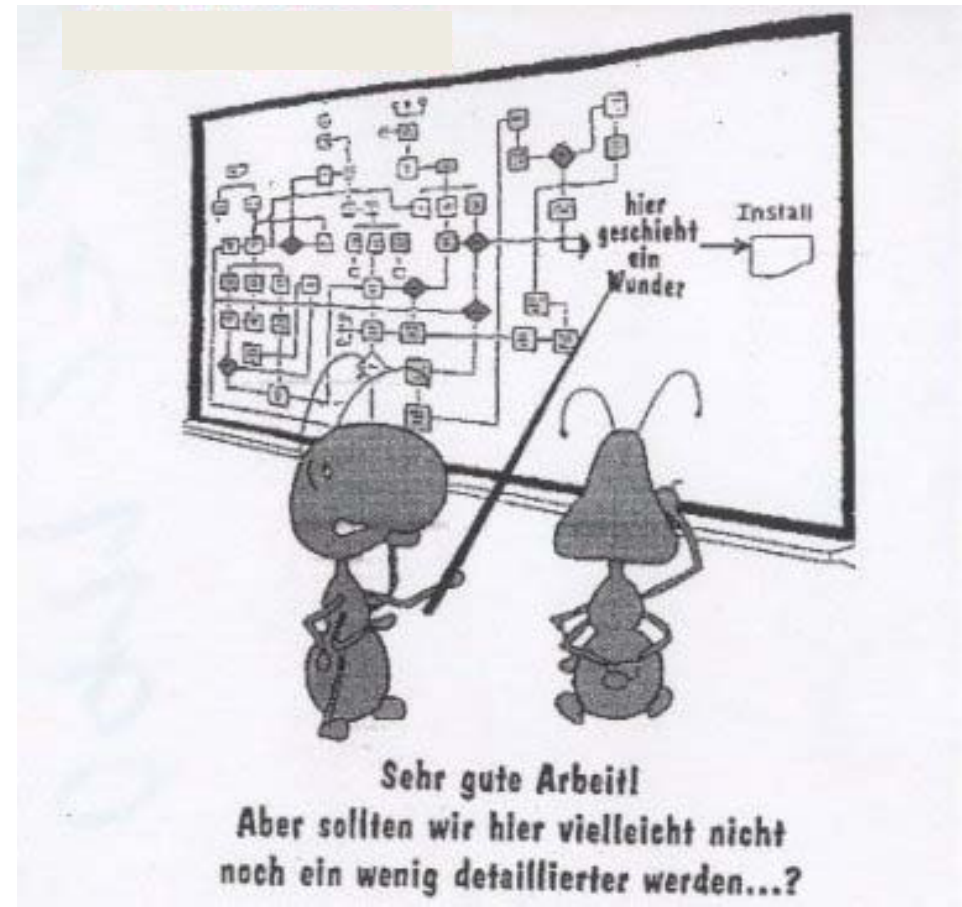
Apple iPhone  
Wortmarke<sup>(2)</sup>

- (1) CDN 000846977 (HABM)
- (2) DE 307 44 431
- (3) US 7,479,949 B2

# Technologie- und Innovationsmanagement



- Wie sollte jetzt, in 5 oder in 10 Jahren die Forschung und Entwicklung in meiner Firma organisiert sein?
- Wie generiere ich kreative und innovative Produkt- und Servicelösungen?





# Wichtige Aspekte des Markenrechts



# Eintragungsfähigkeit eines Zeichens



§3 MarkenG: (1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.



(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,



1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.



© Patentanwalt Dr. Reinders, 2009





# Unterscheidungskraft einer Marke

---

§8 MarkenG: (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

Ziff.1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Die Marke muss geeignet sein, im Geschäftsverkehr als Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen zwischen zwei Unternehmen zu dienen. Der Verkehr erfasst ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solches.

Beispiel fehlende Unterscheidungskraft:

- ◆ „*Winnetou*“ für Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen im Medienbereich
- ◆ „*marktfrisch*“ für Waren des täglichen Bedarfs
- ◆ „*Weißer Flotte*“ für Veranstaltung von Reisen, Unterhaltungsevents sowie von kulturellen und sportlichen Events, Partyservice



# Freihaltebedürfnis einer Marke

---

§8 MarkenG: (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, Ziff. 2 die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, [...] oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Das Markenzeichen darf keine beschreibende Angabe der Waren/Dienstleistungen sein, die die Wettbewerber benötigen.

Beispiel Freihaltebedürfnis:

- ◆ „Schokolade“ für Süßwaren
  
- ◆ Tablettenform für Arzneimittel
  
- ◆ „Baumeister-Haus“ für Massivhäuser

# Beispiel zurückgewiesene Markeneintragung



Deutsches Patent- und Markenamt

DPMA



Markenregister

Abfragezeitpunkt: 20.01.2009 12:57:55

**Aktenzeichen: F39537**

<b>Datum Verfahrensstand:</b>	15.05.1998
<b>Markentext:</b>	<u>INTERNET</u>
<b>Markenform:</b>	Wort-/Bildmarke
<b>Leitklasse:</b>	42
<b>Klassen:</b>	42
<b>Waren/Dienstleistungen (gegenwärtiger Stand):</b>	
<b>Klasse 42:</b>	<u>Bereitstellung eines internationalen Netzes von Informationsstellen ...</u>
<b>Nicht-Schutzgrund:</b>	<u>beschreibend und nicht unterscheidungskräftig</u>
<b>Nichtschutz Begründung:</b>	<u>beschreibende Angaben u. n.u.</u>
<b>Letzter Verfahrensstand:</b>	<u>Zurückweisung Beschluss Erinnerungsprüfer</u> Eintragung nicht möglich
	Hinweis: Die Akte wurde nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet



# Markenkollision

Es ist zu prüfen:

Die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen,

1. Die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
2. aus der Gesamtschau eine Markenkollision abzuleiten.

Beispiel für Prüfung der Warenähnlichkeit:

Leitsatz des Urteils des BGH vom 20. September 2007- Kinderzeit:

*„Zwischen Schokolade und Schokoladenwaren einerseits und einem Milchdessert andererseits besteht durchschnittliche Warenähnlichkeit.“*

Beispiel für Prüfung der Zeichenähnlichkeit:

Leitsatz des Urteils des BGH vom 20. September 2007- Kinderzeit:

*„(...)dass zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit", die die Beklagte verwenden will, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.“*



**Kinder**



# Wichtige Aspekte des Patentrechts

# Aufbau eines Patentedokuments



(19) Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2005 058 119 B4 2008.01.10

DE 10 2005 058 119 B4 2008.01.10

(12)

## Patentschrift

Deckblatt

(21) Aktenzeichen: 10 2005 058 119.6  
(22) Anmeldetag: 29.11.2005  
(43) Offenlegungstag: 31.05.2007  
(45) Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 10.01.2008

(51) Int. Cl.<sup>8</sup>: H01F 27/30 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 Patentkostengesetz).

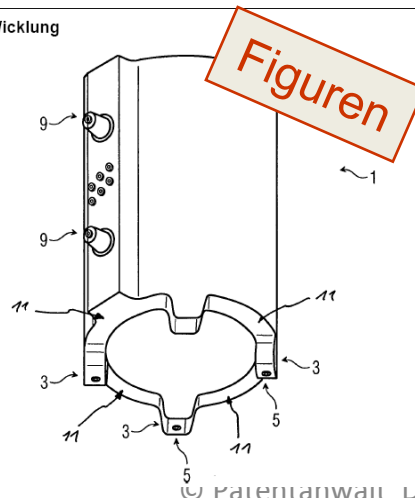
(73) Patentinhaber:  
Siemens AG, 80333 München, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
DE 20 52 611 B  
DE 20 02 273 A  
DE 19 63 504 U

(72) Erfinder:  
Bischoff, Joachim, 73732 Esslingen, DE; Charwat,  
Karl-Heinz, 73235 Weilheim, DE; Hanov, Rudolf,  
73235 Weilheim, DE; Olschewski, Peter, 73614  
Schorndorf, DE; Sille, Richard, 73230 Kirchheim,  
DE

(54) Bezeichnung: Fixiervorrichtung für eine elektrische Wicklung

(57) Hauptanspruch: Gießharzwicklung (1) mit einer elektrischen Wicklung, wobei die elektrische Wicklung konzentrisch um einen Magnetkern (2) anordbar ist und die elektrische Wicklung (2) fest mit mindestens zwei an einer Stirnseite (11) der elektrischen Wicklung (2) angeordneten Fixiervorrichtungen (3) verbunden und die Fixiervorrichtungen (3) auf einer radialen Ebene (4) fixierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixiervorrichtungen (3) eine axiale Höhe aufweisen und damit die Stirnseite (11) der Gießharzwicklung (1) nicht vollständig innerhalb der radialen Ebene (4) liegt, so dass die Stirnseite (11) relativ zur radialen Ebene (4) zwischen den Fixiervorrichtungen (3) Aussparungen (10) bildet, wobei die Fixiervorrichtungen (3) vollständig in der Gießharzwicklung (1) eingegossen sind.



Figuren

ßen Transformator 7 als Dreischenkelnagnetkernausführung. In diesem Falle bildet der untere Pressrahmen 6 die radiale Ebene 4. Auf dieser radialen Ebene 4 setzen die die Gießharzwicklung als Ober Spannungswicklung auf und werden nur mittels dieser Verbindung fixiert. Der sich zwischen Unterspannungswicklung und Ober Spannungswicklung in diesem Falle ausgebildete elektrische Kühlkanal wird durch keinerlei Verengung reduziert. Um eine weitere verbleibende Wärme abzusaugen, beschaffenen Transformator 7 einen Bereich des Transformator 7 nicht abgewinkelten Teilen aus. Alternativ zur radialen Ebene (4) zwischen den Fixier vorrichtungen (3) Aussparungen (10) bildet, wovon die Fixier vorrichtungen (3) vollständig in der harzwicklung (1) eingegossen sind.

Beschreibung

5. Transformator (7), umfassend mindestens einen Magnetkern (2) und mindestens eine Gießharzwicklung (1) mit mindestens einer elektrischen Wicklung, wobei die elektrische Wicklung konzentrisch um den Magnetkern (2) anordbar ist und die elektrische Wicklung fest mit mindestens zwei an einer Stirnseite (11) der elektrischen Wicklung angeordneten Fixier vorrichtungen (3) verbunden und die Fixier vorrichtungen (3) auf einer radialen Ebene (4) fixierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier vorrichtungen (3) eine axiale Höhe aufweisen und damit die Stirnseite (11) der Gießharzwicklung (1) nicht vollständig innerhalb der radialen Ebene (4) liegt, so dass die Stirnseite (11) relativ zur radialen Ebene (4) zwischen den Fixier vorrichtungen (3) Aussparungen (10) bildet, wovon die Fixier vorrichtungen (3) vollständig in der harzwicklung (1) eingegossen sind.

6. Transformator (7) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gießharzwicklung (1) um den Transformator kern (2) als Unterspannungswicklung und/oder als Ober Spannungswicklung dient.

### Patentansprüche

1. Gießharzwicklung (1) mit einer elektrischen Wicklung, wobei die elektrische Wicklung konzentrisch um einen Magnetkern (2) anordbar ist und die elektrische Wicklung (2) fest mit mindestens zwei an einer Stirnseite (11) der elektrischen Wicklung (2) angeordneten Fixier vorrichtungen (3) verbunden und die Fixier vorrichtungen (3) auf einer radialen Ebene (4) fixierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier vorrichtungen (3) eine axiale Höhe aufweisen und damit die Stirnseite (11) der Gießharzwicklung (1) nicht vollständig innerhalb der radialen Ebene (4) liegt, so dass die Stirnseite (11) relativ zur radialen Ebene (4) zwischen den Fixier vorrichtungen (3) Aussparungen (10) bildet, wobei die Fixier vorrichtungen (3) vollständig in der Gießharzwicklung (1) eingegossen sind.

7. Transformator (7) nach einem der Ansprüche 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Gießharzwicklung (1) bei einem ein- oder mehrschenkligigen Magnetkern (2) auf den unteren Pressrahmen (6) als äußere Halterung (6) mittels der Fixier vorrichtungen (3) befestigt ist.

8. Transformator (7) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Kompensationselement zum Ausgleich von Relativbewegungen zwischen der elektrischen Wicklung (2) und der radialen Ebene (4) in den Fixier vorrichtungen (3) und/oder in einer äußeren Halterung (6) und/oder in einer äußeren Halterung (6) angeordnet ist.

2. Elektrische Wicklung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Fixier vorrichtungen (3) äquidistant über den Umfang der elektrischen Wicklung auf der Stirnseite (11) der Gießharzwicklung (1) verteilt sind.

9. Transformator (7) nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Wicklung (2) relativ zur radialen Ebene (4) als Ober Spannungswicklung und/oder die Unterspannungswicklung und den Magnet kern (2) an der äußeren Halterung (6) fixiert sind.

3. Elektrische Wicklung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier vorrichtung (3) eine Aufnahme für Befestigungsmittel (5) aufweist.

10. Transformator (7) nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Pressrahmen (8) als oberes Joch des Transformators (7) den Umfang des Magnetkerns (2) senkrecht zur Längsachse des oberen Pressrahmens (8) überlappt und damit die Zirkulation eines Kühlmediums zwischen der innen liegenden Wicklung und dem Magnet kern (2) nicht beeinträchtigt.

4. Elektrische Wicklung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Kompensationselement zum Ausgleich von Relativbewegungen zwischen der elektrischen Wicklung (2) und der radialen Ebene (4) in der Fixier vorrichtung (3) und/oder in einer äußeren Halterung (6) und/oder zwischen der Fixier vorrichtung (3) und der äußeren Halterung (6) angeordnet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



# Patentveröffentlichungen

18 Monate

nach der Erteilung



(19) Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2005 058 119 **A1** 2007.05.31

(12)

## Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 058 119.6  
(22) Anmeldetag: 29.11.2005  
(43) Offenlegungstag: 31.05.2007

(51) Int Cl.⁹: **H01F 27/30** (2006.01)

(71) Anmelder:  
**Siemens AG, 80333 München, DE**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
DE 20 52 611 B  
DE 20 02 273 A  
DE 19 63 504 U

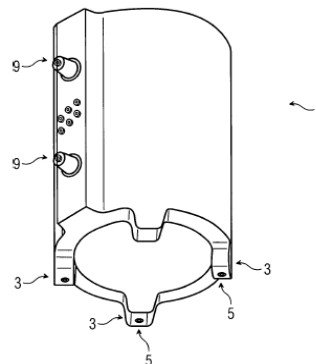
(72) Erfinder:  
**Bischoff, Joachim, 73732 Esslingen, DE; Charwat, Karl-Heinz, 73235 Weilheim, DE; Hanov, Rudolf, 73235 Weilheim, DE; Olschewski, Peter, 73614 Schorndorf, DE; Sille, Richard, 73230 Kirchheim, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Fixiervorrichtung für eine elektrische Wicklung**

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine elektrische Wicklung, wobei die elektrische Wicklung konzentrisch um einen Magnetkern anordbar ist. Ebenfalls betrifft die Erfindung einen Transformator, der mindestens einen Magnetkern und mindestens eine elektrische Wicklung umfasst, wobei die elektrische Wicklung konzentrisch um den Magnetkern anordbar ist. Erfindungsgemäß sind die elektrischen Wicklungen fest mit einer Fixiervorrichtung verbunden, wobei die Fixiervorrichtung in einer radialen Ebene fixierbar ist. Hierdurch entfällt ein nachträgliches Fixieren der elektrischen Wicklungen zueinander und relativ zum mechanisch zu versteifenden Magnetkern.



(19) Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2005 058 119 **B4** 2008.01.10

(12)

## Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 058 119.6  
(22) Anmeldetag: 29.11.2005  
(43) Offenlegungstag: 31.05.2007  
(45) Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 10.01.2008

(51) Int Cl.⁹: **H01F 27/30** (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 Patentkostengesetz).

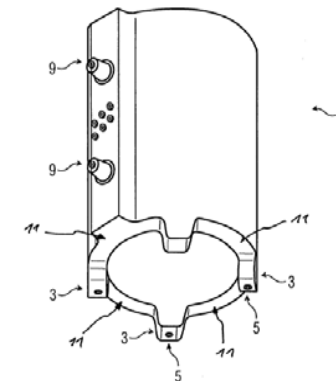
(73) Patentinhaber:  
**Siemens AG, 80333 München, DE**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:  
DE 20 52 611 B  
DE 20 02 273 A  
DE 19 63 504 U

(72) Erfinder:  
**Bischoff, Joachim, 73732 Esslingen, DE; Charwat, Karl-Heinz, 73235 Weilheim, DE; Hanov, Rudolf, 73235 Weilheim, DE; Olschewski, Peter, 73614 Schorndorf, DE; Sille, Richard, 73230 Kirchheim, DE**

(54) Bezeichnung: **Fixiervorrichtung für eine elektrische Wicklung**

(57) Hauptanspruch: Gleißharzwicklung (1) mit einer elektrischen Wicklung, wobei die elektrische Wicklung konzentrisch um einen Magnetkern (2) anordbar ist und die elektrische Wicklung (2) fest mit mindestens zwei an einer Stirnseite (11) der elektrischen Wicklung (2) angeordneten Fixiervorrichtungen (3) verbunden und die Fixiervorrichtungen (3) auf einer radialen Ebene (4) fixierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixiervorrichtungen (3) eine axiale Höhe aufweisen und damit die Stirnseite (11) der Gleißharzwicklung (1) nicht vollständig innerhalb der radialen Ebene (4) liegt, so dass die Stirnseite (11) relativ zur radialen Ebene (4) zwischen den Fixiervorrichtungen (3) Ausparungen (10) bildet, wobei die Fixiervorrichtungen (3) vollständig in der Gleißharzwicklung (1) eingegossen sind.





# Definition Patentfähigkeit

---

**§ 1 PatG: (1) Patente werden für Erfindungen erteilt, die**

- **neu sind,**
- **auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und**
- **gewerblich anwendbar sind.**



# Definition Neuheit

---

**„§ 3 PatG: (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.“**

**Neuheit:** Erfindung darf vor dem Anmeldetag beim Patentamt der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden sein - auch nicht vom Erfinder selbst!

Die Möglichkeit des Zugangs ist bereits neuheitsschädlich (BGH-Entscheidung –Diplomarbeit).

# Geheimhaltungsvereinbarung

(Non Disclosure Agreement, NDA)

---

Mitteilungen über eine Erfindung vor dem Anmeldetag an:

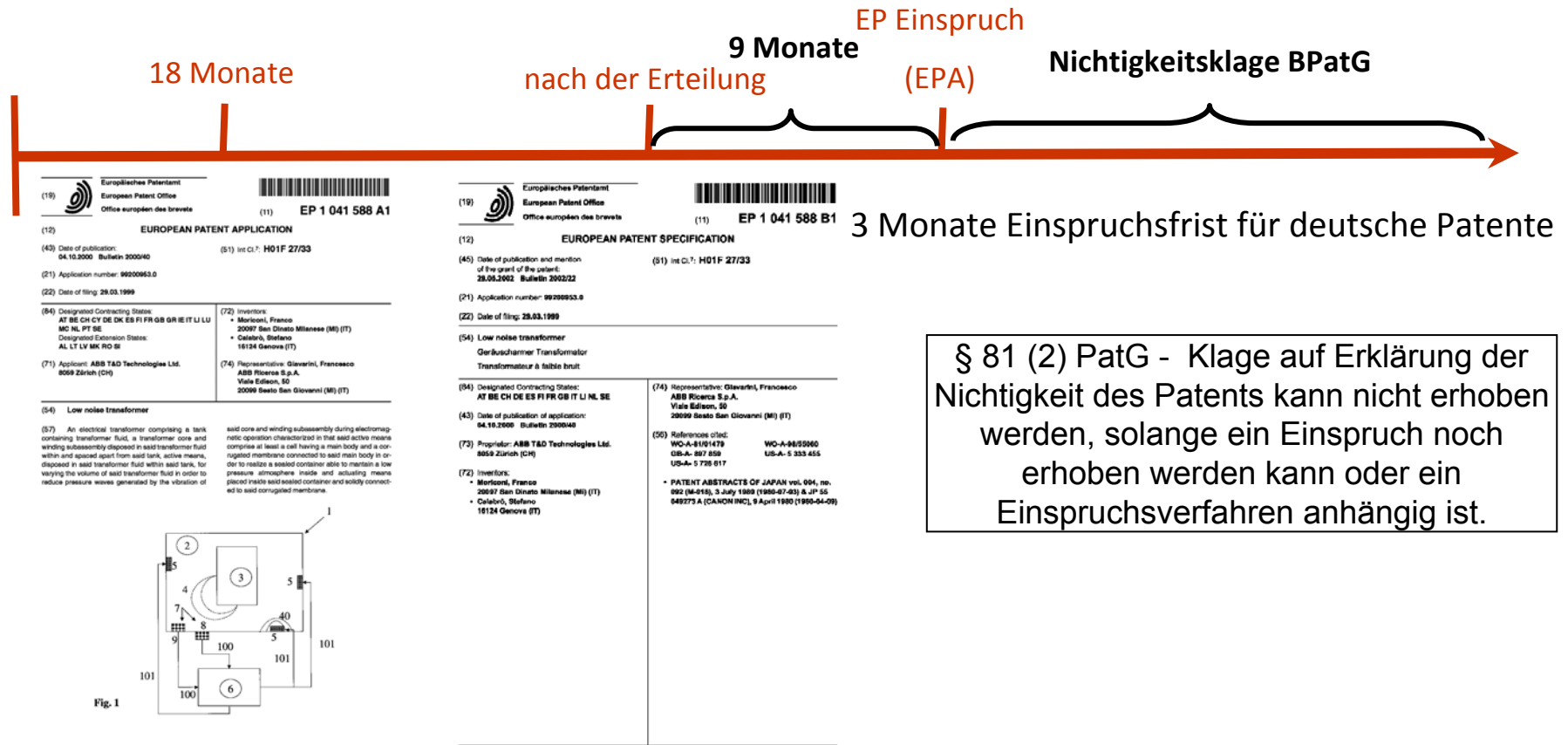
- Firmen
- Zulieferer,
- Kunden,
- oder dritte Personen bzw. Parteien

führt dazu, dass die Erfindung nicht mehr neu ist und vom Patentamt zurückgewiesen wird.

**Nur durch ein NDA kann die notwendige  
Geheimhaltung und damit die Neuheit im Vorfeld  
einer Patentanmeldung gesichert werden.**

**Immer vorausgesetzt, gegen die Regelungen des NDA  
wird nicht verstoßen, sonst die die Erfindung trotzdem  
Stand der Technik geworden!**

# Vorgehen gegen Patente Dritter: Einspruch, Nichtigkeitsklage



DE-Einspruchsgebühr: € 200,-  
 EP-Einspruchsgebühr: € 670,-  
 Nichtigkeitsklage: minimaler Streitwert € 1Mio.



# Patentverletzung



# Wirkung des Patents (§§ 9, 139ff. PatG)

---

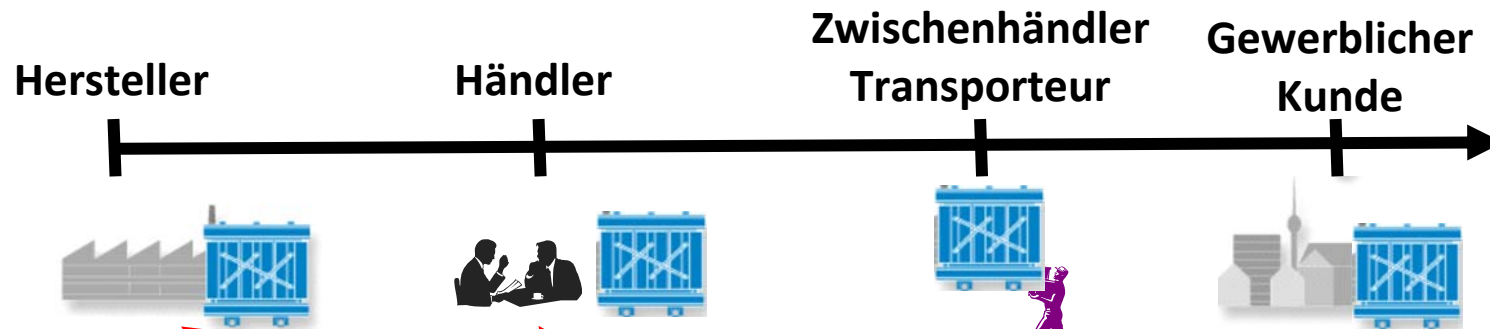
Alleinige Berechtigung des Inhabers zur alleinigen Nutzung  
Verbotungsrecht gegenüber Dritten für ein geschütztes oder  
durch ein geschütztes Verfahren hergestelltes **Erzeugnis**:

- ◆ Herstellen
- ◆ Anbieten
- ◆ In Verkehr bringen
- ◆ besitzen und/oder gebrauchen

für ein geschütztes **Verfahren**:

- ◆ Anwenden
- ◆ Anbieten

# Potentielle Beklagte im Falle einer Patentverletzung



(19) Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(17) DE 10 2005 058 119 B4 2008.01.10

Patentschrift

(12) (51) Int. Cl.<sup>7</sup> H01F 27/30 (2006.01)

(21) Aktenzeichen: 10 2005 058 119 B  
(22) Anmeldetag: 20.05.2005  
(43) Offenlegungstag: 31.05.2007  
(45) Veröffentlichung:  
der Patentierung: 18.01.2008

Innertab von die Monaten nach Veröffentlichung der Patentierung kann nach § 59 PatG gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erheben und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ PatG in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 PatG in der Fassung vom 18.01.2008).

(73) Patentinhaber:  
Siemens AG, 80333 München, DE

(72) Erfinder:  
Bachleit, Joachim, 73732 Reilingen, DE; Charwat, Karl Heinz, 73235 Weithalm, DE; Hauer, Rudolf, 73235 Weithalm, DE; Glawatski, Peter, 73114, Schorndorf, DE; Bille, Richard, 73236 Kirchheim, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:  
DE 10 02 811 B  
DE 10 02 273 A  
DE 10 02 564 U

(54) Bezeichnung: Paternvorrichtung für eine elektrische Wicklung

(57) Hauptanspruch: Geßnerwicklung (1) mit einer elektrischen Wicklung, wobei die elektrische Wicklung vorbestimmt einen Magnetarm (2) anordnet und die elektrische Wicklung (2) Teil mit mindestens zwei an einer Störstelle (11) der elektrischen Wicklung (2) angeordneten Flankensprünge (3) zwischen sich die Flankensprünge (3) auf einer radialen Ebene (4) kreuzen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Flankensprünge (3) eine abgewinkelte Form aufweisen und damit die Störstelle (11) der Geßnerwicklung (1) nicht vollständig innerhalb der radialen Ebene (4) liegt, so dass die Störstelle (11) radial zur radialen Ebene (4) zwischen den Flankensprünge (3) auskragt (12) ist, wobei die Flankensprünge (3) vollständig in der Geßnerwicklung (1) eingepaßt sind.



# Ansprüche im Falle einer Patentverletzung

- ◆ Unterlassungsanspruch (§139 (1) PatG);
- ◆ Schadensersatzanspruch (§ 139 (2) PatG);
- ◆ Vernichtungsanspruch (§ 140a PatG);
- ◆ Auskunftsanspruch (§ 140b PatG);
- ◆ Besichtigungsanspruch (§ 140c PatG);
- ◆ Anspruch auf Urkundenvorlage (§ 140d PatG);
- ◆ Bekanntmachung des Verletzungsurteils ( § 140e PatG);
- ◆ Strafvorschriften: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren (§ 142 PatG);
- ◆ Zollbeschlagnahme (§§ 142a und 142b PatG).



# Beispiel Patentverletzung

## Polaroid Corp. vs. Eastman Kodak Co.



Kläger: 21 Mrd. US\$ Umsatz, wobei 90% mit Sofortbildkameras und -filmen;  
weit reichende Schutzrechtstrategie mit intensiver Patentanmeldetätigkeit.



Beklagter: 10 Mrd. US\$ Umsatz; Kodak versuchte analoge Lösung zu entwickeln; Geschäftsleitung wusste um potentielle Verletzung; Vermutung: „Polaroid-Patente sind nicht patentfähig“.

April 1976: Markteinführung einer neuen Generation Sofortbildkameras von Kodak: Patentverletzungsklage von Polaroid auf der Grundlage von **12 Patenten** zu Sofortbildkameras und -filmen eingereicht.

**Schadensersatz:** Zahlung von **873 Mio. US\$** an Polaroid;  
**Unterlassung/Auskunft:**

- sofortige Schließung einer Fabrik von Kodak im **Wert von 1,5 Mrd. US\$** (sofortige Entlassung von 700 Mitarbeiter);
- Rückkauf von **16,5 Mio. verkauften Kameras** sowie zugehörigen Filmen im **Wert von 500 Mio. US\$** durch Kodak.

**15 Jahre dauernder Rechtsstreit (1976-1991) mit 100 Mio.US\$ Anwaltskosten und Gesamtkosten von 3 Mrd. US\$.**



© Kodak Co.



# Recht auf das Patent



# Recht auf ein Patent

---

§ 6 Satz 3 PatG: Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung **zuerst beim Patentamt angemeldet** hat.

§ 6 Satz 2 PatG: Haben **mehrere gemeinsam** eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent **gemeinschaftlich** zu.

§ 6 Satz 1 PatG: Das Recht auf das Patent hat der **Erfinder** oder sein **Rechtsnachfolger**.

# Anwendung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbnErfG)

---



§ 1 ArbnErfG: Diesem Gesetz unterliegen **die Erfindungen** und **technischen Verbesserungsvorschläge** von **Arbeitnehmern** im privaten und im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

§ 2 ArbnErfG: Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die **patent- oder gebrauchsmusterfähig** sind.

**Gilt nicht für nicht-technische Schutzrechte: z.B. Geschmacksmuster.**

**Ist nicht anwendbar für Nicht-Arbeitnehmer: z.B. Geschäftsführer, freie Mitarbeiter, Studenten ohne Arbeitsvertrag, Ruheständler oder Handelsvertreter.**



# Erfindungsmeldung (§ 5 ArbNErfG)

---

- Der Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt.
- Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben.
- Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform zu bestätigen.

# Rechteübergang auf den Arbeitgeber (§§ 6,7 ArbNErfG)

---



- Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt (§ 6 Abs. 2).
- Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstleistung auf den Arbeitgeber über (§ 7 Abs. 1).
- Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Dienstleistung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden (§ 7 Abs. 2).



# Patentrecherche



# Patente Dritter

---

- Um unnötige Patentanmeldekosten für nicht mehr patentfähige Erfindungen oder eine Verletzung von Patenten Dritter zu vermeiden, sollte in den bestehenden Patentbeständen nach der eigenen Erfindung recherchiert werden.
- Die Patentanmeldungen/Patente Dritter können Einblicke in die F&E-Tätigkeiten von Firmen geben.
- Ca. 80% des technischen Wissens finden sich in Patentdatenbanken.



# Suche in Patentdatenbanken

Veröffentlichungstag

Erfinder

Patentklasse  
(Technikgebiet)

- kostenlos recherchierbar
- Suche nach Stand der Technik (IPC und Veröffentlichungstag)
- Suche nach erteilten Patenten
- Suche nach Anmeldern
- Suche nach Erfinder

**United States Patent** [19] **Patent Number:** 5,742,735

**Eberlein et al.** [45] **Date of Patent:** Apr. 21, 1998

[54] **DIGITAL ADAPTIVE TRANSFORMATION CODING METHOD**

[75] **Inventors:** Ernst Eberlein, Erlangen; Heinz Gerhäuser, Waischenfeld; Harald Popp, Erlangen; Dieter Seitzer, Erlangen; Hartmut Schott, Erlangen; Karl Heinz Brandenburg, Erlangen, all of Germany

[73] **Assignee:** Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewanten Forschung e.V., Munich, Germany

[21] **Appl. No.:** 295,484

[22] **Filed:** Aug. 25, 1994

**Related U.S. Application Data**

[63] Continuation of Ser. No. 133,273, Oct. 7, 1993, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 982,063, Nov. 25, 1992, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 716,769, Jun. 19, 1991, abandoned, which is a continuation of Ser. No. 347,806, filed as PCT/DE88/00618, Oct. 6, 1988, published as WO89/03574, Apr. 20, 1989, abandoned.

**Foreign Application Priority Data**

[30] Oct. 6, 1987 [DE] Germany ..... 37 33 786.6  
Oct. 6, 1987 [DE] Germany ..... 37 33 772.6

[51] **Int. Cl.<sup>6</sup>** ..... **G10L 9/00**

[52] **U.S. Cl.** ..... **395/2.38; 395/2.39**

[58] **Field of Search** ..... 381/29-40; 375/122; 395/2.1-2.39

[56] **References Cited**

4,386,237	5/1983	Virupaksha et al. ....	381/31
4,455,649	6/1984	Esteban et al. ....	381/31
4,516,258	5/1985	Ching et al. ....	381/31
4,641,238	2/1987	Kneib ....	364/200
4,790,016	12/1988	Mazor et al. ....	381/39
4,811,398	3/1989	Copperi et al. ....	381/37
4,899,384	2/1990	Crouse et al. ....	395/2.38
4,912,763	3/1990	Galand et al. ....	395/2.39
5,018,199	5/1991	Nakagima et al. ....	395/2.38
5,479,562	12/1995	Fiedler et al. ....	395/2.38

**FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

8603873	7/1986	WIPO .
8801811	3/1988	WIPO .

*Primary Examiner*—Allen R. MacDonald  
*Assistant Examiner*—Vijay B. Chawan  
*Attorney, Agent, or Firm*—Barnes & Thornburg

[57] **ABSTRACT**

A digital adaptive transformation coding method for the transmission and/or storage of audio signals, specifically music signals, wherein N scanned values of the audio signal are transformed into M spectral coefficients, and the coefficients are split up into frequency groups, quantized and then coded. The quantized maximum value of each frequency group is used to define the coarse variation of the spectrum. The same number of bits is assigned to all values in a frequency group. The bits are assigned to the individual frequency groups as a function of the quantized maximum value present in the particular frequency group. A multi-signal processor system is disclosed which is specifically designed for implementation of this method.

MP3-Patent

<http://www.mp3licensing.com/>



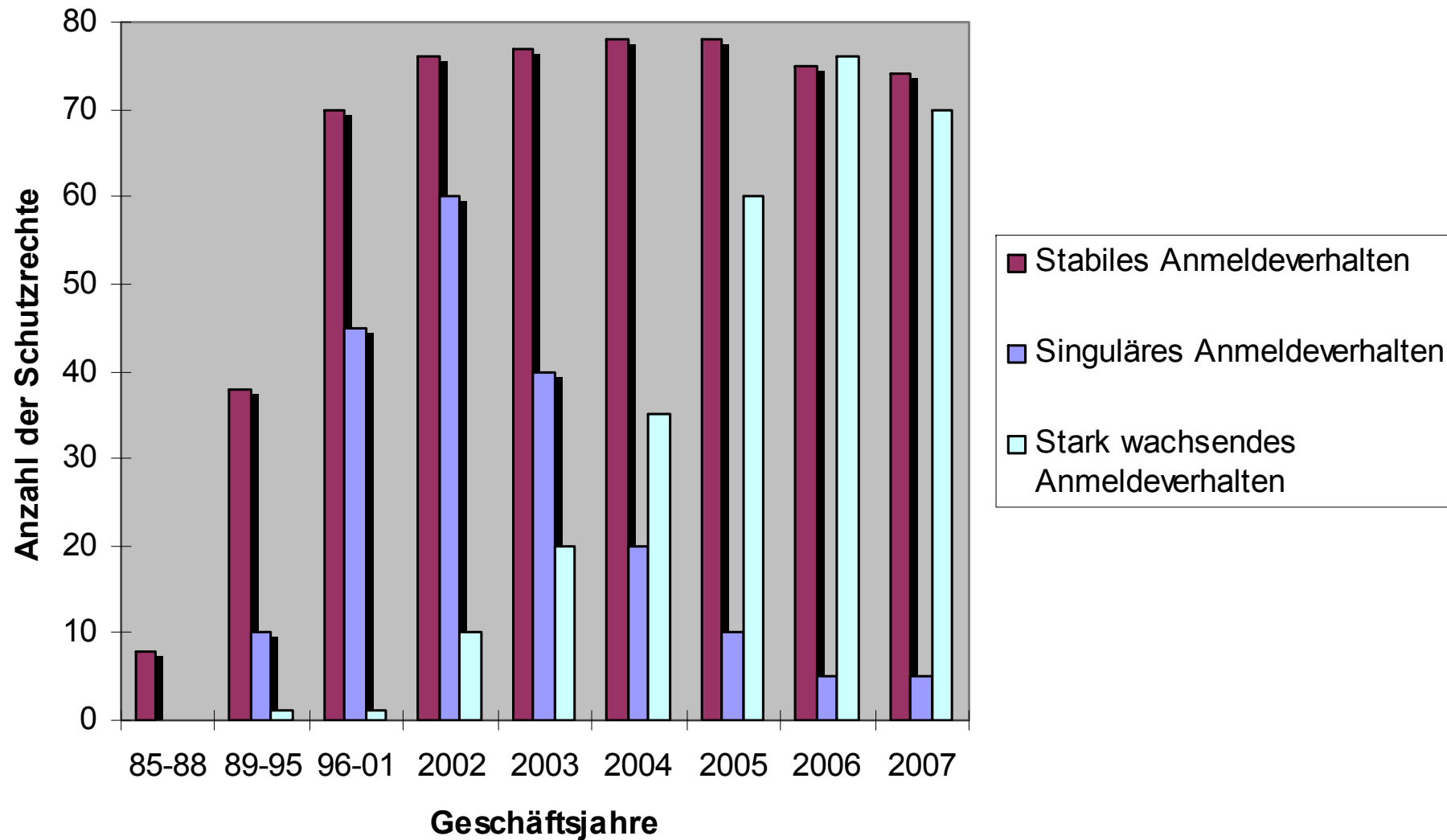
# Interpretation der Rechercheergebnisse

---

1. Wird die eigene Idee nahezu vollständig in den Patentbeständen recherchiert, ist eine unmittelbare Patentanmeldung für die eigene Idee nicht ratsam.
2. Werden rechtsbeständige Patente für die eigene (Geschäfts-)Idee gefunden, ist eine unmittelbare gewerbliche Umsetzung der eigenen Idee nicht ratsam.
  - ➡ mögliches Vorgehen gegen das Patent prüfen!
3. Alternativen entwickeln: Schwerpunkt der eigenen Idee verändern (Design Around); bei gewerblicher Umsetzung Möglichkeit einer Lizenznahme prüfen.

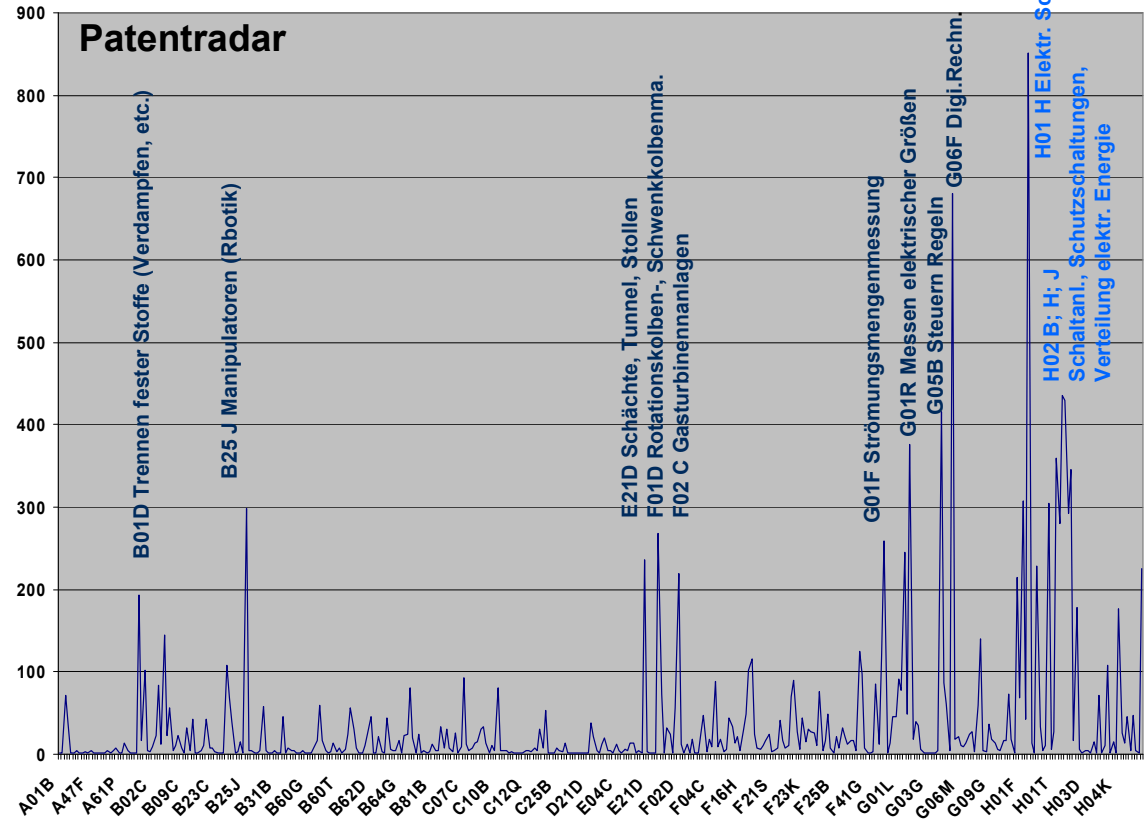
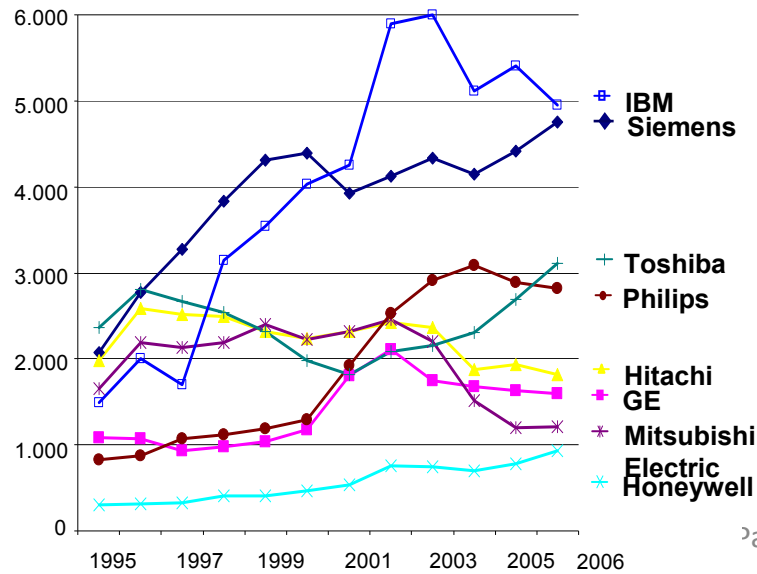


# Zeitliches Anmeldeverhalten





# Beispiel Wettbewerberüberwachung





# Recherche-Tools der Patentämter

---

- Recherche Deutsches Patent- und Markenamt

**<http://depatisnet.dpma.de/>**

- IPC-Klassifikation (Patentklassen)

**<http://depatisnet.dpma.de/ipc/init.do>**

- Recherche europäisches Patentamt

**<http://ep.espacenet.com/>**

- Akteneinsicht europäisches Patentamt

**<http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>**

- Recherche US-Patentamt

**<http://www.uspto.gov/patft/index.html>**



# Patentstrategie



# Strategische Überlegungen

---

## Instrumente zur Sicherung von Innovationen

- ◆ Zeitvorsprung
- ◆ Überragende Verkaufs- und Serviceleistungen
- ◆ Kostenvorteile durch Lernkurveneffekte
- ◆ Geheimhaltung von Prozessen
- ◆ Gewerbliche Schutzrechte
- ◆ Konstruktive Maßnahmen gegen Reverse-Engineering (z.B. Dongle)

Der Aufbau eines Patentportfolios als Patentstrategie ist als strategische Unternehmensentscheidung vorzunehmen, wenn das Patentportfolio zur „Schaffung und Sicherung von (*realistischen*) Erfolgspotenzialen führt“ (*Müller-Stewens et. al., Strategisches Management, 1993*).



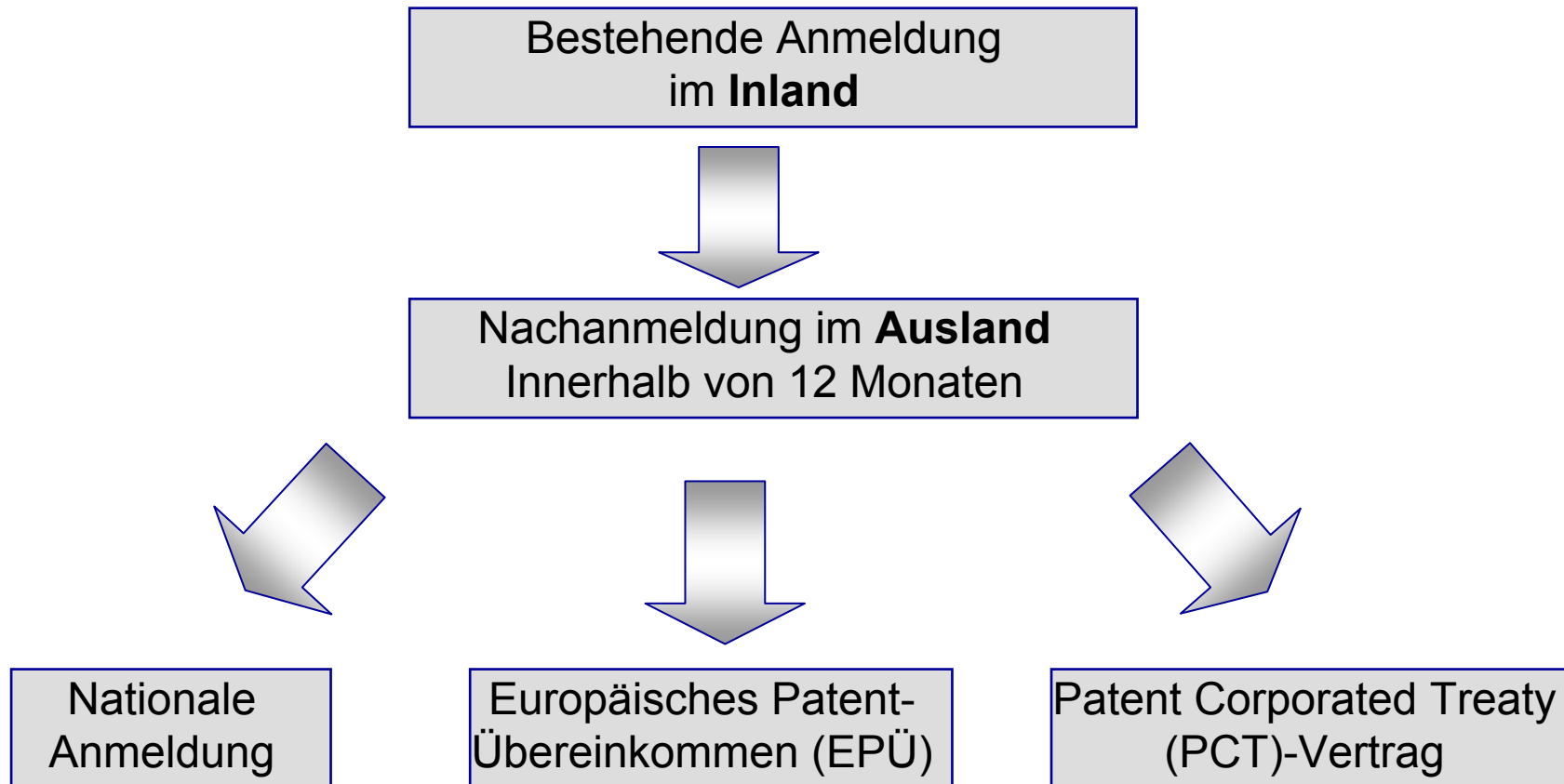
# Grundsätzliche Schutzrechtsstrategien

	Verbieten	Behinderung von Wettbewerbern zur Verbesserung der eigenen Marktposition.
	Schutz gegen Nachahmung	Die kostenlose Übernahme eigener Entwicklungsergebnisse wird verhindert.
	Abschrecken	Wettbewerber müssen beim Einsatz eigener Patente mit Gegenangriffen rechnen.
	Lizenzeneinnahmen	Je attraktiver die patentierte Problemlösung für Wettbewerber, desto wahrscheinlicher.
	Lizenzaustausch / »Währung«	Gegenseitige Gewährung von Lizenzen verschafft beiden Partnern Freiräume.
	Zwingen zu Umgehungslösung	Das Umgehen von Patenten führt bei Wettbewerbern zu Nachteilen.
	Reputation	Patente werden als Ausweis innovativer Stärke gewertet.

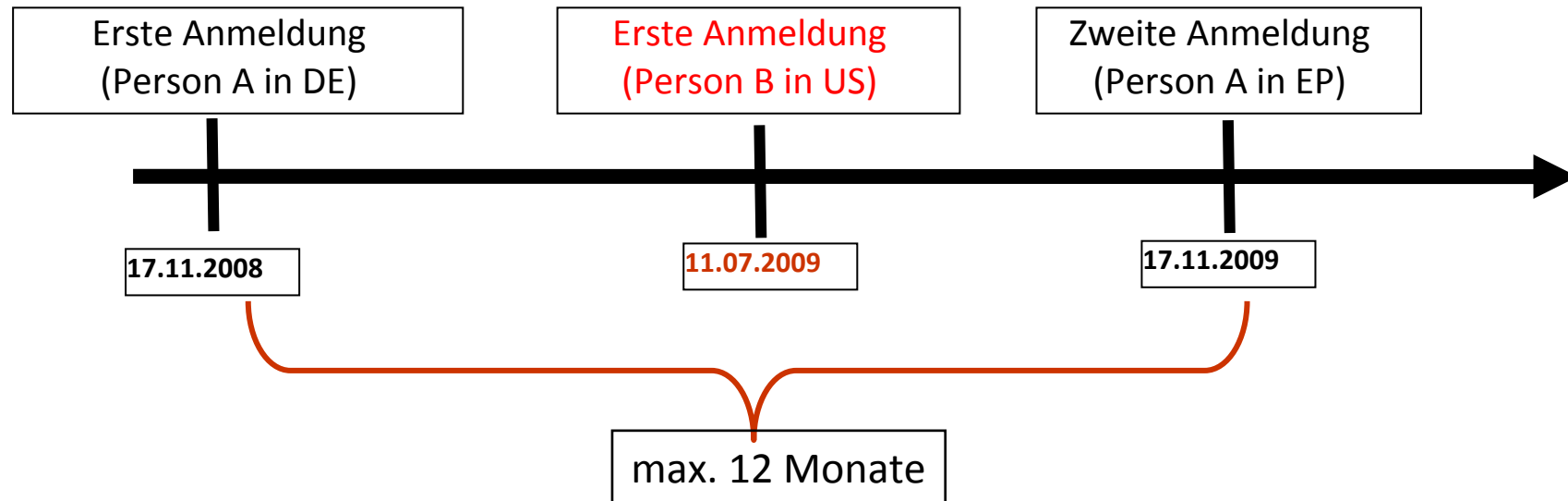
# Patentschutz im Ausland

## unter Inanspruchnahme der Priorität

---



# Kombination unterschiedlicher Patentgesetze (Priorität)

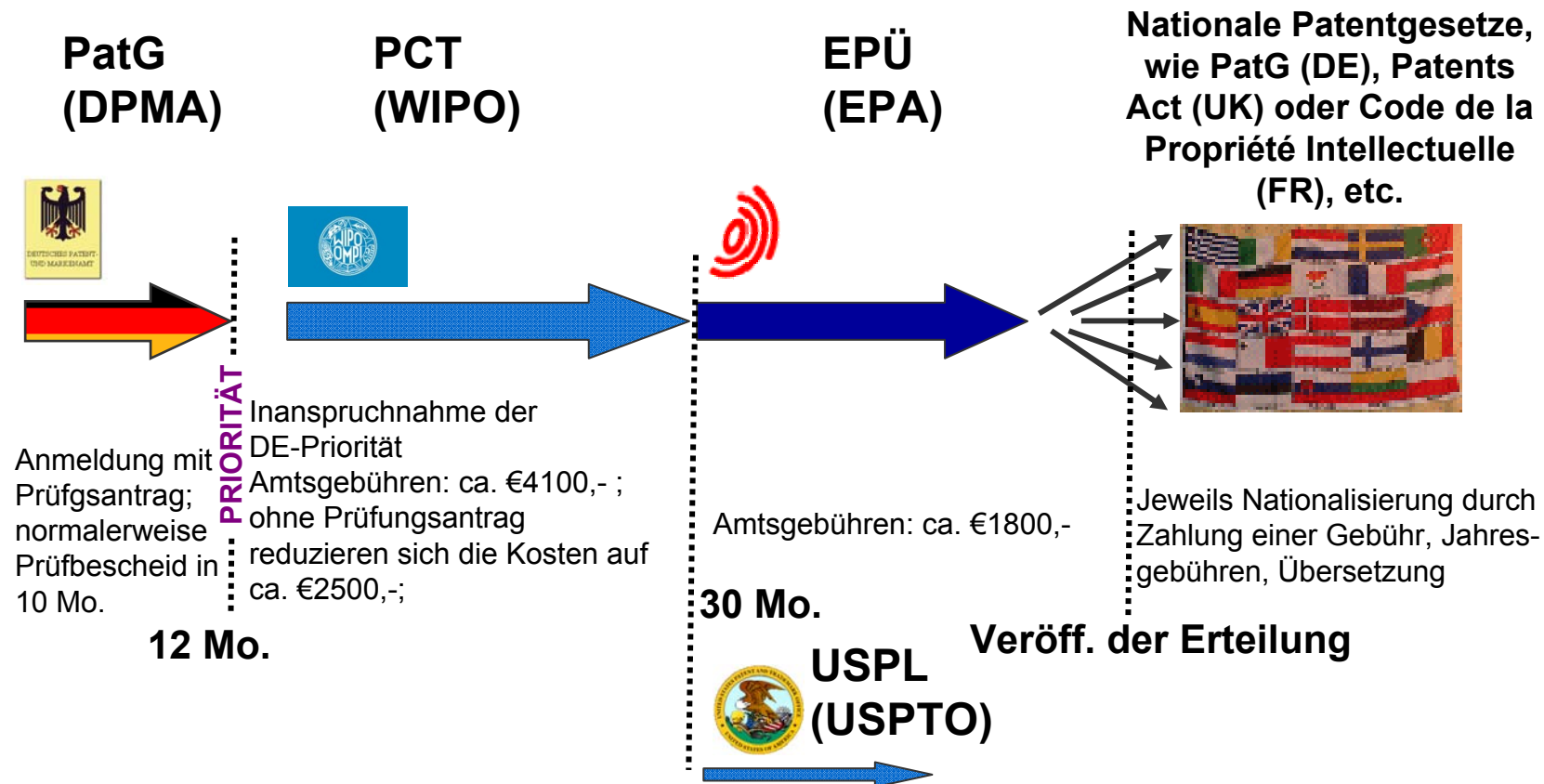


„§ 40 PatG: (1) Dem Anmelder steht innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag einer beim Patentamt eingereichten früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung für die Anmeldung derselben Erfindung zum Patent ein Prioritätsrecht zu, es sei denn, daß für die frühere Anmeldung schon eine inländische oder ausländische Priorität in Anspruch genommen worden ist.“



# Häufige Anmeldestrategie

## Internationale Patentanmeldung (PCT-Verfahren)



Die kostenintensiven nationalen Verfahren beginnen erst 30 Monate nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag.



# Zusammenfassung

---

- Erst anmelden, dann veröffentlichen; alternativ eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) einfordern.
- So früh wie möglich anmelden.
- Patentverletzungen vermeiden, insbesondere durch vorherige Patentrecherchen.
- Immer Frage klären: Wer hat das Recht auf die Erfindung/das Patent?
- Patentstrategien entwickeln.



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Patentanwalt Dr. Christian Reinders  
TELEFON 0152 / 22 93 17 97  
E-MAIL [christian.reinders@t-online.de](mailto:christian.reinders@t-online.de)

c/o adares  
Schumannstrasse 2  
10117 Berlin