fördern führen inspirieren

Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg Weiden

Innovationen und Schutzrechte

Nutzen, Wirkung und Strategie

Freitag, den 12.02.2016
9.00 - 17.00 Uhr

OTH Amberg-Weiden
Siemens Innovatorium
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

11.

Innovation und Schutzrechte – Nutzen, Wirkung und Strategie

Zusammenfassung des 11. Amberger Patenttages
am 12.02.2016 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden

Veranstalter:
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg

Tagungsleitung:
Prof. Dr. Andrea Klug
Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsprivatrecht
Präsidentin der OTH Amberg-Weiden

Tagungsthema

Erfolgreiche Innovationen schaffen

Wachstum, Beschäftigung und Lebensqualität

und bedürfen deshalb eines wirksamen Schutzes. Ob und wie diese Absicherung erfolgen kann, hängt von verschiedenen rechtlichen und auch strategischen Faktoren ab. Die Tagung zeigt die erforderlichen Überlegungen und Schritte auf. So wird thematisiert, wann und in welchen Entwicklungsbereichen Schutzrechte möglich und sinnvoll sind. Eingegangen wird auch darauf, wie das Potential einer Erfindung ermittelt werden kann. Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung einer effektiven Schutzrechtsstrategie und auf den hierbei zu klärenden vielfältigen Fragen – beginnend mit dem geeigneten Anmeldezeitpunkt für ein Schutzrecht, weiterführend über die Entscheidung bezüglich der regionalen Ausdehnung des geplanten Schutzes, bis hin zur Verwertung. Angesprochen werden dabei neben den technischen auch die flankierenden Schutzrechte wie Marke und Design.

Programm

08.30 - 09.00 Uhr	**Registrierung** Ausgabe der Tagungsunterlagen Kaffee und Tee
09.00 - 09.15 Uhr	**Eröffnung und Begrüßung** Prof. Dr. Andrea Klug, Präsidentin OTH Amberg-Weiden
09.15 - 09.35 Uhr	**Auftaktvortrag** **Strategische Überlegungen zu Auswahl und Durchführung von Schutzrechten in Deutschland** Beate Schmidt, Präsidentin BPatG
09.35 - 09.55 Uhr	**Auftaktvortrag** **Das Deutsche Patent- und Markenamt im digitalen Zeitalter** Günther Schmitz, Vizepräsident DPMA
09.55 - 10.15 Uhr	**Bericht: Angewandte Forschung und Schutzrechte** Prof. Dr. Peter Kurzweil
10.15 - 10.45 Uhr	**Kaffee/Tee**
10.45 - 11.15 Uhr	**Patente in der Chemie: Herausforderungen für eine Branche** Dr. Udo Meyer
11.15 - 11.45 Uhr	**Entwicklung und Schutz: Erfindungen in der Medizintechnik** Dr. Jürgen Seidl
11.45 - 12.15 Uhr	**Diskussion: Patentfähig, patentierbar versus patentwürdig** Dr. Wolfgang Knappe
12.15 - 13.15 Uhr	**Mittagsimbiss**
13.15 - 13.45 Uhr	**Rückblick: Eine kurze Geschichte des Patentwesens** Dr. Klaus Max. Häußler
13.45 - 14.15 Uhr	**130 Jahre nach Carl Benz: Strategie oder Zufall bei Kfz-Patenten** Rolf W. Einsele
14.15 - 14.45 Uhr	**Unternehmenspraxis: Erwerb und Durchsetzung von Schutzrechten** Wolfgang Roidl
14.45 - 15.15 Uhr	**Kaffee/Tee**
15.15 - 15.45 Uhr	**Rechtsprechung: Aktuelle Fragestellungen bei bekannten Marken** Monika Hartlieb
15.45 - 16.15 Uhr	**Praxisbericht: Markenschutz im Unternehmen** Claudia Meindel
16.15 - 16.45 Uhr	**Verwertung: Einsatz von Schutzrechten** Bruno Götz
16.45 - 17.00 Uhr	**Diskussion und Abschluss**

Moderation: Prof. Dr. Andrea Klug

Tagungsinhalt

Auftaktvortrag 9
Strategische Überlegungen zu Auswahl und Durchführung von Schutzrechten in Deutschland
Beate Schmidt, Präsidentin Bundespatentgericht, München

Auftaktvortrag 11
Das Deutsche Patent- und Markenamt im digitalen Zeitalter
Günther Schmitz, Vizepräsident Deutsches Patent- und Markenamt, München

Bericht: Angewandte Forschung und Schutzrechte 14
Prof. Dr. Peter Kurzweil, Professor, OTH Amberg-Weiden

Patente in der Chemie: Herausforderungen für eine Branche 22
Dr. Udo Meyer, Senior Vice President, Gobal Intellectual Property, BASF SE, Ludwigshafen

Entwicklung und Schutz: Erfindungen in der Medizintechnik 29
Dr. Jürgen Seidl, Patentprüfer und Gruppenleiter, Deutsches Patent- und Markenamt, München

Diskussion: Patentfähig, patentierbar versus patentwürdig 32
Dr. Wolfgang Knappe, Patentingenieur, Fraunhofer-Gesellschaft, München

Rückblick: Eine kurze Geschichte des Patentwesens 43
Dr. Klaus Max. Häußler, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München

130 Jahre nach Carl Benz: Strategie oder Zufall bei Kfz-Patenten 47
Rolf W. Einsele, Patentanwalt, Meissner Bolte & Partner GbR, München

Unternehmenspraxis: Erwerb und Durchsetzung von Schutzrechten 49
Wolfgang Roidl, European Patent Attorney, Krones AG, Neutraubling

Rechtsprechung: Aktuelle Fragestellungen bei bekannten Marken 58
Monika Hartlieb, Richterin am Bundespatentgericht, München

Praxisbericht: Markenschutz im Unternehmen 60
Claudia Meindel, Head of Intellectual Property, Euro-Triumph GmbH, München

Verwertung: Einsatz von Schutzrechten 62
Bruno Götz, TÜV Rheinland Consulting GmbH, Nürnberg

Curriculum Vitae

Beate Schmidt 8

Günther Schmitz 10

Prof. Dr. Peter Kurzweil 13

Dr. Udo Meyer 21

Dr. Jürgen Seidl 28

Dr. Wolfgang Knappe 31

Dr. Klaus M. Häußler 42

Rolf W. Einsele 46

Wolfgang Roidl 48

Monika Hartlieb 57

Claudia Meindel 59

Bruno Götz 61

Beate Schmidt

Auftaktvortrag:

Strategische Überlegungen zu Auswahl und Durchsetzung von Schutzrechten in Deutschland

Institution/Position:

Präsidentin des Bundespatentgerichts, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Seit Mai 2011 Präsidentin des Bundespatentgerichts
- 8/2006 – 4/2011: Direktorin im Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Marken und Muster (HABM), zunächst in der Marken- und Löschungsabteilung, später in der Abteilung Löschungs- und Gerichtsverfahren
- 2/2000 – 7/2006: Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster) des DPMA
- 5/1997 – 1/2000: Abteilungsleiterin 4.1 im DPMA (Personal, Haushalt)
- 12/1994 – 4/1997: Richterin im 32. Markenbeschwerdesenat des BPatG
- 1/1991 – 12/1994: Bundesministerium der Justiz, persönliche Referentin des Staatssekretärs
- 8/1986 – 12/1990: Bundesministerium der Justiz, Referentin im Referat IIIB3 (Urheberrecht), ab 1989 Übernahme in den Bundesdienst im Personalreferat
- 11/1982 – 8/1986: Richterin in Zivilsachen am Amtsgericht Aschaffenburg, Richterin (Große Strafkammer und Jugendschutzkammer) am Landgericht Aschaffenburg, Staatsanwältin beim Landgericht Aschaffenburg
- 1982: 2. Staatsexamen
- 10/1974 – 12/1979: Studium der Rechtswissenschaften an der Maximilians Universität Würzburg, 1. Staatsexamen

Derzeitige Arbeitsfelder:

- Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
- Gerichtsverwaltung

Sonstige Aktivitäten:

Verschiedene Vorträge und Veröffentlichungen

Strategische Überlegungen zu Auswahl und Durchsetzung von Schutzrechten in Deutschland

Einleitung

1. Erste strategische Überlegung:
Soll eine Registrierung erfolgen?

2. Zweite strategische Überlegung:
Welches/Welche Schutzrechte kommen in Betracht?

3. Dritte strategische Überlegung:
Welche territoriale Ausdehnung soll das Schutzrecht haben?

4. Vierte strategische Überlegung:
Wie und wo soll das Schutzrecht durchgesetzt und verteidigt werden?

5. Fünfte strategische Überlegung
Welchen Schutzumfang soll das Schutzrecht bekommen?

Ausblick

Günther Schmitz

Auftaktvortrag:

Das Deutsche Patent- und Markenamt im digitalen Zeitalter

Institution/Position:

Vizepräsident des Deutsches Patent- und Markenamts

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Seit 1. September 2010 Vizepräsident des Deutschen Patent- und Markenamts
- 2007 bis 2010 Deutsches Patent- und Markenamt, Leiter der Hauptabteilung 1/I (Patente I)
- 2004 bis 2007 Deutsches Patent- und Markenamt, Leiter einer Patentabteilung
- 2001 bis 2004 Technischer Richter am Bundespatentgericht
- 1987 bis 2001 Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts, Patentprüfer
- 1978 bis 1987 Hubschrauberpilot, Technischer und Luftfahrzeugtechnischer Offizier, Flugeinsatzleiter und stellvertretender Staffelkapitän
- 1976 bis 1978 Offiziersausbildung, Ausbildung zum Hubschrauberpiloten
- 1973 bis 1976 Studium Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik an den
- Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München, Abschluss Diplom-Ingenieur

Sonstige Aktivitäten:

- Mitglied des Kuratoriums Bayern Innovativ
- Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft
- Mitglied des Bewertungsausschusses Innovationspreis Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
- Beirat im Arbeitskreis Steuerung und Controlling in öffentlichen Institutionen

Auftaktvortrag von Günther Schmitz, Vizepräsident des DPMA:
Das Deutsche Patent- und Markenamt im digitalen Zeitalter

In seinem Vortrag auf dem 11. Amberger Patenttag stellt der Vizepräsident des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die aktuellen Geschäftszahlen und die elektronischen Verfahren im DPMA vor.

Die Geschäftszahlen für 2015 zeigen hohe Anstiege für Patent- und Markenanmeldungen. Für die beiden anderen Schutzrechte, Gebrauchsmuster und Design, sind sinkende Anmeldezahlen zu verzeichnen.

Drei wichtige elektronische Verfahren sind die elektronische Einreichung, die elektronische Aktenbearbeitung und die elektronische Akteneinsicht.

Die Möglichkeit der elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen besteht seit 2003, seit 2006 unter dem bis heute gültigen System DPMAdirekt. Seitdem ist auch die Einreichung von Marken- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie anderen Verfahrensschritten und seit 2010 ebenfalls von Designanmeldungen möglich. Ende 2013 wurde zudem die Pflicht, Anmeldungen per Signaturkarte durch Einführung von DPMAdirektWeb für Marken und Designs abgeschafft. Die Möglichkeiten, die DPMAdirekt bietet, wurden in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet. Für die Zukunft plant das DPMA einen Relaunch von DPMAdirekt als DPMAdirektPro.

Die elektronische Aktenbearbeitung ist im DPMA seit 2011 im Patent- und Gebrauchsmuster Standard. Im Markenbereich wurde 2015 das System DPMAmarken eingeführt. Für Designs ist die elektronische Schutzrechtsakte geplant. Für eine elektronische Aktenbearbeitung mussten sehr viele Papierakten digitalisiert werden. Voraussichtlich 2019 wird dieser Prozess abgeschlossen sein.

Das jüngste elektronische Verfahren ist die elektronische Akteneinsicht, die es seit Anfang 2014 gibt. Für Marken befindet sich diese Möglichkeit derzeit noch in Planung. Damit können die Nutzer des DPMA Aktenbestandteile online einsehen. Dazu gehören alle Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, für die seit dem 21. Januar 2013 ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt wurde, alle ab dem 21. Januar 2013 veröffentlichten erteilten Patente und eingetragenen

Gebrauchsmuster, alle Patentanmeldungen, die ab dem 21. Januar 2013 beim DPMA eingereicht und bereits offengelegt wurden, und alle Patentanmeldungen seit dem 24. Juli 2014. Die Bestände an online einsehbaren Patent- und Gebrauchsmusterakten hat sich zum Beispiel im Vergleich September 2015 zu September 2015 mehr als verdoppelt. Es ist aber auch weiterhin möglich, einen Antrag auf Akteneinsicht schriftlich zu stellen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einführung der erwähnten elektronischen Verfahren dem DPMA und seiner Kundschaft zahlreiche Vorteile bringt. Vorgänge können auf beiden Seiten medienbruchfrei und in hoher grafischer Qualität elektronisch bearbeitet werden. Die elektronische Aktenführung bringt aber auch direkte Informationsgewinne. Im Gegensatz zu Papierakten fallen bei der elektronischen Bearbeitung sämtliche Transportzeiten zwischen unterschiedlichen Bearbeitern weg, und die simultane Bearbeitung durch mehrere Bearbeiter ist möglich. Wiederkehrende Vorgänge wurden automatisiert. Schließlich werden auch Kostenvorteile an die Kunden weitergegeben. Voraussetzung für die Teilnahme an der rechtswirksamen elektronischen Kommunikation ist die einmalige Installation einer kostenfreien Client-Software, für die qualifizierte elektronische Signatur ist eine Signaturkarte erforderlich, und es müssen bei den Dokumenten bestimmte technische Voraussetzungen erfüllt werden. Auf Seiten des DPMA ist dies mit einem gewissen finanziellen Aufwand und Personaleinsatz verbunden. Die Vorteile – das zeigen auch die hohen Nutzungszahlen – sprechen jedoch für die elektronischen Verfahren.

Prof. Dr. Peter Kurzweil

Vortrag:

Bericht: Angewandte Forschung und Schutzrechte

Institution/Position:

OTH Amberg-Weiden

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Chemiestudium an der Technischen Universität München
- 1990 Promotion in Angewandter Elektrochemie (Dr. rer. nat.)
- Anfang 1991: Dornier GmbH, Friedrichshafen
- seit WS 1997/98 Professor für Chemie, Umweltanalytik und Toxikologie an der OTH

Derzeitige Arbeitsfelder:

elektrochemische Energiewandlung und Sensoren

Sonstige Aktivitäten:

Buchautor

Angewandte Forschung und Schutzrechte am Beispiel von pH-Sensoren

Prof. Dr. Peter Kurzweil

12. Februar 2016

Forschung an der OTH Amberg-Weiden

Beispiel: Elektrochemische Energiewandler und Sensoren

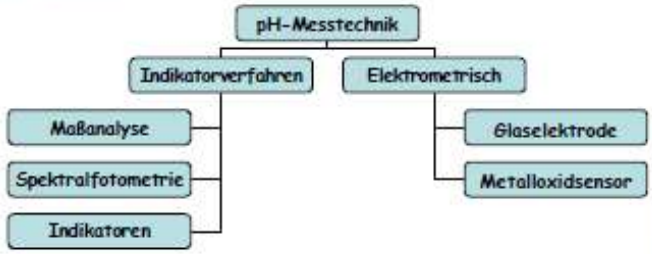
Doppelschicht-kondensatoren	Elektrolyse und Brennstoffzellen	Elektro-analytik

1. **Alterung von Superkondensatoren** unter thermischer Last und Überspannung
2. **Nanomaterialien und Elektrolytsysteme**: Platinmetalloxide
3. **Automatisierte Messverfahren:** Impedanzspektroskopie, Cyclovoltammetrie u.a.
3. **Chemische Analytik** von Materialien und Alterungsprodukten
4. **pH-Sensoren** für Haushalt, Lebensmittel, Medizin etc.

2

pH-Messung

Stand der Technik



Anwendungen

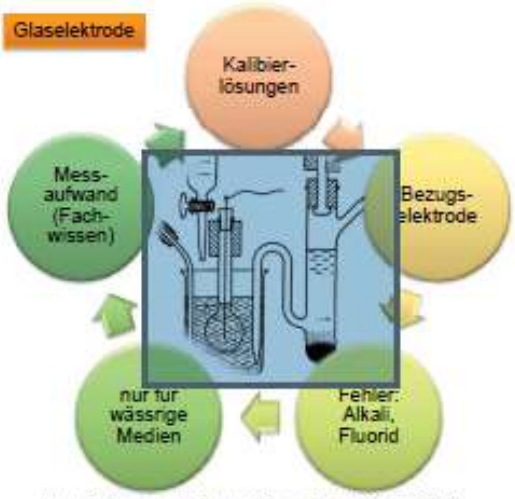
Aquaristik
Heizungsanlagen
Medizin (Urin, Blut)
Galvanik
Brauereien

3

pH-Messung

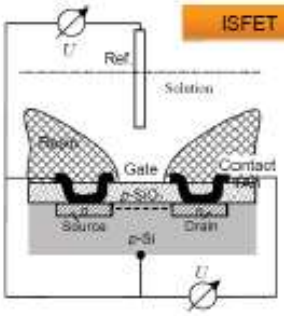
Ausführungsformen

Glaselektrode

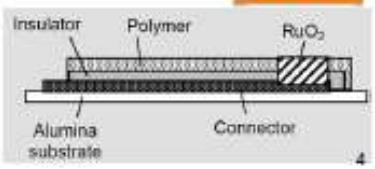


Haber, F.; Klemensiewicz, Zeitschr. f. Physik. Chem. 1909, 67, 385-431.

ISFET

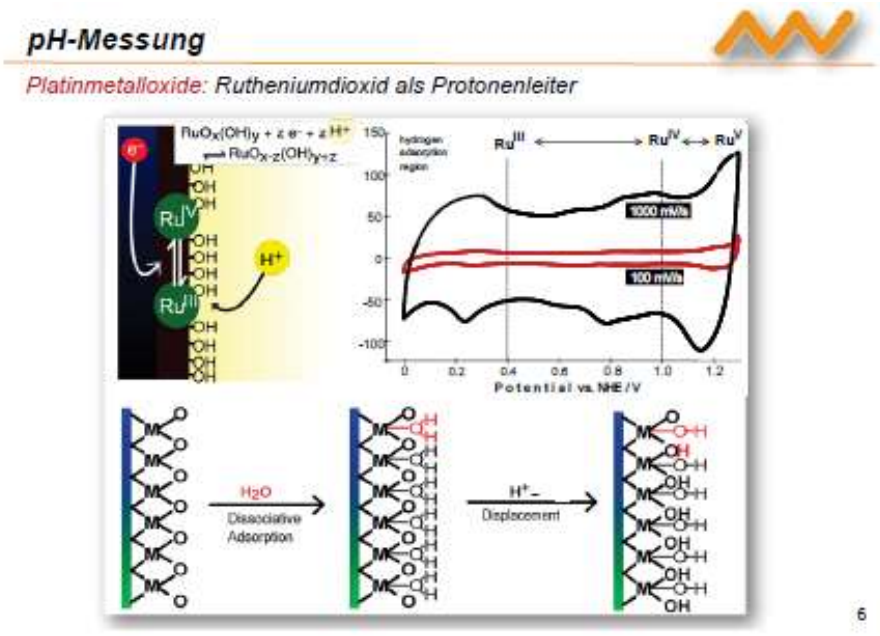


Dickfilm



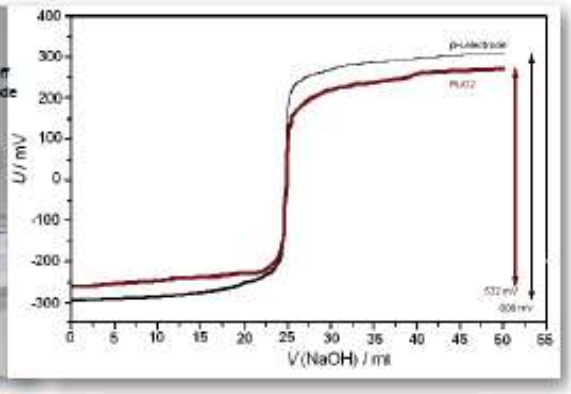
4

pH-Messung
Protonenleitende Metalloxide:
Rutheniumdioxid-hydrat (DE 4313474)
Elektrolyse
Superkondensator


pH-Messung
Platinmetalloxide: Rutheniumdioxid als Protonenleiter
Ru^III ↔ Ru^IV ↔ Ru^V
1000 mV/s
100 mV/s
Potential vs. NHE / V
H2O
Dissociative Adsorption
H+ -
Displacement
6

pH-Messung

Platinmetalloxide: Ersatz der Glasmembran durch Rutheniumdioxid



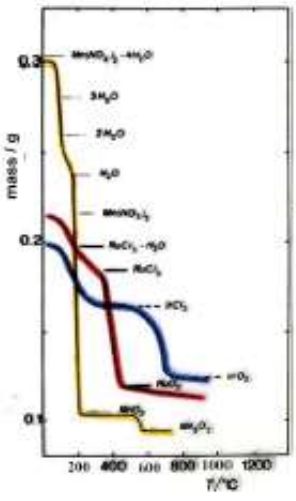
Titration von Salzsäure mit Natronlauge

Polyestergebundenes RuO_2 auf Nickel arbeitet wie eine konventionelle Glaselektrode

7

pH-Messung

Platinmetalloxide: amorphes Rutheniumdioxid-hydrat (DE 4313474)



A)

Thermische Zersetzung von Metalloxidvorstufen

$RuCl_3$

H_2ItCl_6

H_2PtCl_6

B)

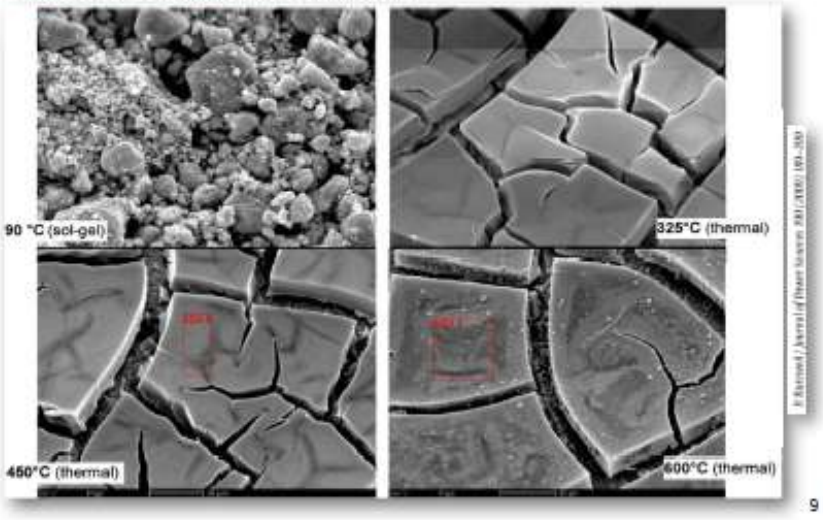
Alkalische Fällung Sol-Gel-Prozess

$RuCl_3$ + KOH

8

pH-Messung

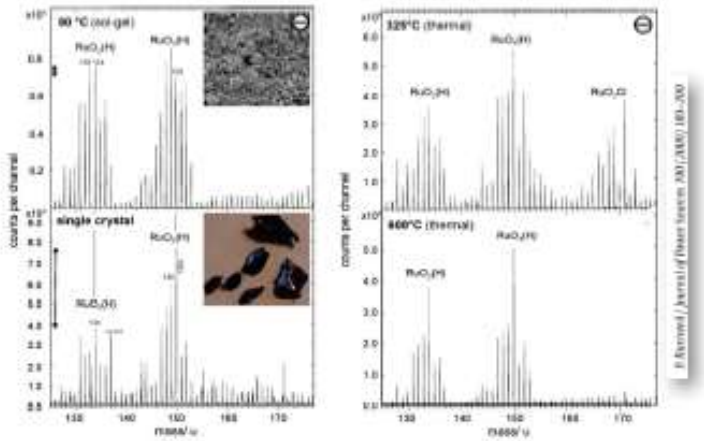
Protonenleitende Metalloxide: Morphologie



9

pH-Messung

Protonenleitende Metalloxide: SIMS-Oberflächenmessung zeigt acide OH-Gruppen



TOF-SIMS spectra: comparison of ruthenium cluster anions from the surface of sol–gel particles, thermally prepared particles at different temperatures, and a RuO_2 single crystal. Note the peak ratios 149/150 and 133/134 as a measure for the acidity of the OH groups and ruthenium cluster ions, respectively.

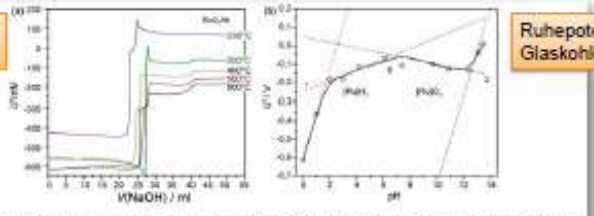
10

pH-Messung

Platinmetalloxide: Die Frage nach der Messmethode für Rutheniumdioxid-hydrat.

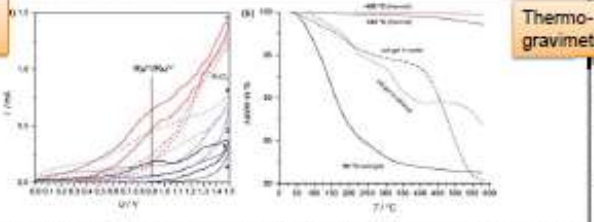
Potentiometrische Titration

Ruhepotential vs. Glaskohlenstoff



Cyclovoltammetrie

Thermogravimetrie

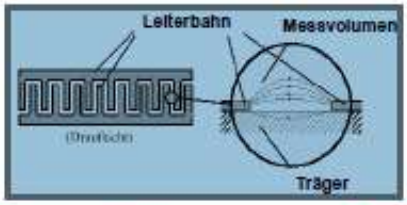


11

pH-Sensoren

Patentüberblick: Ausführungsformen

Interdigitalprinzip



Siebdruck-Dickschichtpasten

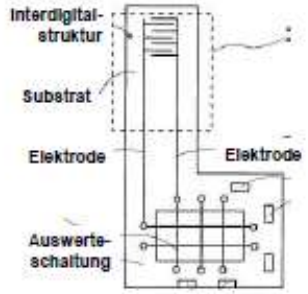
Anmelder	Titel	Erfinder	Dokument	Jahr	Besonderheit
Kurt-Schwabe-Institut	pH-Sensor in Dickschichttechnik	H. Kaden *et. al.*	DE19506863 A1	1995	RuO_2 auf Silber, Referenzelektrode
Kurt-Schwabe-Institut	Iridiumdioxidelektrode	W. Ölsner *et al.*	DE4430662	1996	IrO_2/Glas/Polymer
Monsanto Co.	Solid state pH sensor	P. J. Kinlen, L. H. Williams	EP433261A1	1990	Arbeits- und Referenzelektrode
Ch. Yuan Christian University Taiwan	Method for fabricating a monolithic chip including pH [...]	S.S.K. Hsiung *et. al.*	US6897081B2	2003	Multi-Sensor

12

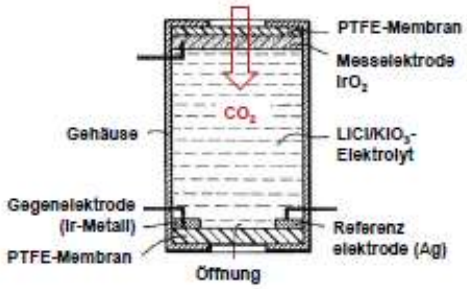
pH-Sensoren

Patentüberblick: Messprinzip

Potentiometrischer Sensor



Amperometrischer Gassensor

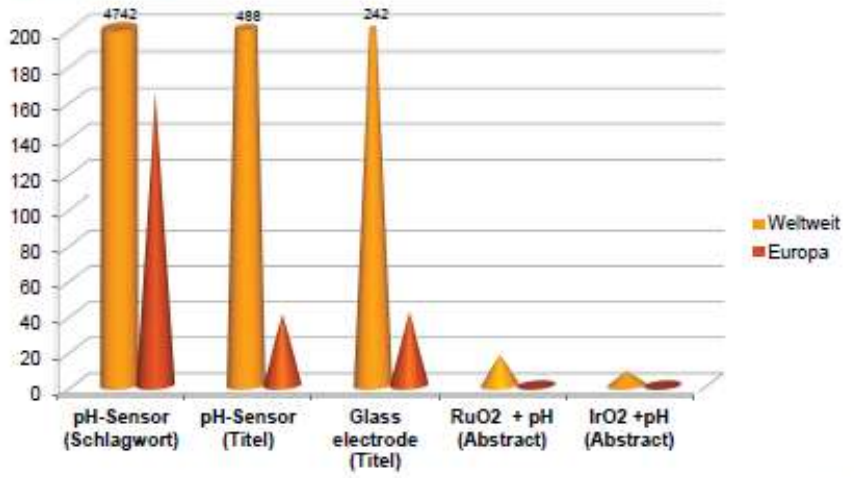


Anmelder	Titel	Erfinder	Dokument	Jahr	Besonderheit
R. Bosch GmbH	Potentiometrische Sensoreinrichtung	G. Scheying, M. Lewis	DE10318115A1	2004	Ölstandsanzeige, siehe Bild links
Drägerwerk AG	Amperometrischer Sensor	R. Kessel	DE4425136A1	1994	Gassensor, siehe Bild rechts

13

pH-Sensoren

Patentüberblick: Trefferliste (Januar 2016)



14

Dr. Udo Meyer

Vortrag:

Patente in der Chemie – Herausforderungen für eine Branche

Institution/Position:

Senior Vice President, Global Intellectual Property, BASF SE

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Chemiestudium in Bielefeld, nach Promotion post-doc am MIT, Boston;
- Europäischer und Deutscher Patentanwalt

Derzeitige Arbeitsfelder:

Leitung IP-Abteilung der BASF

Sonstige Aktivitäten:

- VPP Präsident
- BDI Ausschuss für gewerbl. Rechtsschutz: Vorsitzender
- VCI Ausschuss für gewerbl. Rechtsschutz: Vorsitzender
- GRUR Geschäftsführender Ausschuss: Mitglied
- LES Vorstand: Mitglied

11. Amberger Patenttag
12.2.2016

Patente in der Chemie – Herausforderungen für eine Branche

Dr. Udo Meyer – BASF SE

Übersicht

1. Chemische Stoffe: Patentierbarkeit
2. Ergänzendes Schutzzertifikat SPC
3. Biotechnologie und Patentschutz
4. NPEs in der Chemie

1. Chemische Stoffe: Patentierbarkeit

- Chemische Stoffe sind patentierbar
- Umstand, dass Stoff gleicher Zusammensetzung in der Natur vorkommt, ist KEIN Patentierungshindernis
- Kenntnis eines Stoffes in der Natur ist Entdeckung, keine Erfindung
- Vom Erfindungsbegriff geforderte Handlungsanweisung kann sich auf Bereitstellung beschränken (Farbstoff, Nahrungsmittel, Arzneimittel)

1. Chemische Stoffe: Analogieverfahren

- Bereitstellen neuer chemischer Verbindung bereitet Fachmann selten Schwierigkeiten, die erfinderische Leistung erfordert (geläufige Regeln und Verfahren)
- Erfinderische Leistung jedoch dann vorliegend, wenn neuer Stoff überraschende Eigenschaften oder Wirkungen hat
- Chemischer Stoffschutz ist absolut, nicht zweckgebunden (Ausnahme: 1. und 2. medizinische Indikation)

2. Ergänzendes Schutzzertifikat SPC

- SPC verlängert Laufzeit des Patents über gesetzliche Laufzeit von 20 Jahren
- SPC für zulassungspflichtige Produkte:
  - Arzneimittel VO 469/2009
  - Pflanzenschutzmittel VO 1610/96
  - weitere Produkte?
- Zeitliche Verzögerung für Beginn der Nutzung des Patents wird ausgeglichen

2. Ergänzendes Schutzzertifikat SPC, II

- Regelung in Art 63 EPÜ/§16a PatG
- SPC hat gleiche Wirkung wie Grundpatent
  - Grundpatent muss vorliegen zum Schutz des Erzeugnisses
  - Genehmigung für Inverkehrbringen muss vorliegen
  - Maximale Laufzeit 5 Jahre
- Regelung für UPC angestrebt

3. Patente & Biotechnologie

- Biotechnologie erfordert KEIN anderes Patentrecht
  - >>90% streitiger Fälle lösbar mit klassischem Patentrecht (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, ausreichende Offenbarung)
  - Lebendes/vermehrungsfähiges Material

    → wenige zusätzliche Regeln im Rahmen des klassischen Patentrechts
    - Ausreichende Offenbarung – Hinterlegung
    - Recherchierbare Offenbarung – Sequenzprotokolle
    - Neuheit/Patentfähigkeit – Isolierung aus natürlicher Umgebung und konkrete Angabe gewerblicher Anwendbarkeit

3. Patente & Biotechnologie
Ethische & soziale Aspekte bei Biopatenten

- Konkretisierung für Verstoß gegen gute Sitten §2 PatG
  - Klonen von Menschen
  - Veränderung genetischer Identität von Menschen
  - Kommerzielle Verwendung von menschlichen Embryonen
- Güterabwägung bei geschützten Vermehrungsmaterial
  - Schutz auch für weitere Generationen bei Vermehrung §9a PatG
  - Ausgleich neben Versuchsprivileg
    - Züchtungsausnahme §11 2a Pat G
    - Landwirteprivileg §9c PatG

3. Patente & Biotechnologie
Politische Diskussion zu Biopatenten

- Bestehende gesetzliche Grundlage (RiLi 98/44 EU):
  - Ausgewogener Kompromiss nach Jahrzehnten der Diskussion
  - Hohe Rechtssicherheit durch höchstrichterliche Interpretation durch GBK & EuGH
- Öffentlicher Fokus: Patente auf Pflanzen – in der Praxis kein reales Problem
  - F&E freigestellt durch Züchtungsprivileg
  - Kein Patentdickicht – hohe Transparenz durch öffentliche Datenbanken
  - Business-Modell: im allg. Lizensierung
    Lizenzplattform für einfachen Zugang etabliert
- Stakeholder Expertengremium der EU Kommission mit großer Mehrheit gegen Öffnung der Biopatentrichtlinie 98/44

→ Bei Öffnung Biopatentrichtlinie: Gefahr erheblichen Kollateralschadens für gesamte Biotechnologie zur Behebung eines nur befürchteten Problems

4. NPEs in Chemie/Pharma

- NPE: Geschäftsmodell ist ausschließlicher Einsatz eines Patentportfolios zur Erlangung von Schadensersatz
- US-Patentsystem erleichtert den Ansatz
  - hohe Kosten für gerichtliche Auseinandersetzung
  - keine Kostenerstattung bei Sieg
  - hohe Schadensersatzurteile

➡ Neigung zu kostenpflichtigen Vergleichen

- Gängig in IT, Elektronik, Automobilbau...
- Neu: Pharmafirmen werden in IPR in USA bei Wirkstoffpatenten angegriffen; Börsenkurs sinkt und erleichtert Einstieg eines Finanzinvestors

Zusammenfassung

- Branchenspezifische Fragestellungen in Patentrecht abgebildet
- Neue Technologien (Nano, Biotechnologie...) benötigen kein anderes Patentrecht
- Patentrecht nicht instrumentalisieren zur Durchsetzung gesellschaftspolitischer Positionen

Dr. Jürgen Seidl

Vortrag:

Entwicklung und Schutz: Erfindungen in der Medizintechnik

Institution/Position:

DPMA, Patentprüfer/Gruppenleiter

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- 1997 Diplom-Physiker, Medizinische Physik und Technik
- 2000 Promotion zum Dr. rer. nat. am Institut für Pathologie der Universität Regensburg
- 2001 – 2002 Referent am Bundesamt für Strahlenschutz
- 2002 – 2003 Wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Pathologie der Universität Regensburg
- Seit 2003 Patentprüfer im DPMA
- Seit 2012 Gruppenleiter im DPMA

Derzeitige Arbeitsfelder:

- Patent- und Gebrauchsmusterverfahren in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik
- Beratung und Unterstützung von Prüferinnen und Prüfern in allen Verfahren vor dem DPMA

Sonstige Aktivitäten:

Vorträge zum deutschen Patentrecht bzw. zu Verfahren nach dem deutschen Patentgesetz

Entwicklung und Schutz: Erfindungen in der Medizintechnik

11. Amberger Patenttag

12. Februar 2016

Dr. Jürgen Seidl

- Medizin – früher und heute
- Ein Beispiel: Röntgendiagnostik
- Patentschutz für medizinische Erfindungen

Einleitend wird veranschaulicht, wie grundlegend sich die Medizin im Lauf der Zeit gewandelt hat: Diagnose und Therapie ohne Kenntnis anatomischer oder physiologischer Zusammenhänge früher – Wissenschaftliche Medizin, Differentialdiagnose, Anästhesie und Hygiene heute.

Im zweiten Teil des Vortrags wird anhand der Röntgentechnik beispielhaft verfolgt, welche technischen Erfindungen seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen 1895 notwendig waren zur Entwicklung moderner Computertomographieanlagen.

Abschließend wird mit Blick auf den Patentierungsauschluss des § 2a Abs. 1 Nr. 2 des Patentgesetzes die Patentierbarkeit von Erfindungen im Bereich der Medizintechnik erörtert.

Dr. Wolfgang Knappe

Vortrag:

Diskussion: Patentfähig, patentierbar versus patentwürdig

Institution/Position:

Fraunhofer-Gesellschaft, Patente und Lizenzen; Patentingenieur

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Studium der Elektrotechnik, Universität Stuttgart bis 03/1982,
- Studium der Wirtschaftswissenschaften, TU München bis 09/1984
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Elektrische Messtechnik, TU München bis 02/1992, dort Promotion 06/1992
- Projektleiter in einem Ingenieurbüro für Elektrotechnik bis 10/1996
- Fraunhofer-Gesellschaft, Patentwesen seit 11/1996

Derzeitige Arbeitsfelder:

- Betreuung von Fraunhofer-Instituten und den dort tätigen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Mikroelektronik, Sensorik, Signalverarbeitung im Zusammenhang mit Erfindungen und gewerblichen Schutzrechten.
- Anmelden, Erwirken und Durchsetzen von Schutzrechten gemäß den Interessen der Fraunhofer-Gesellschaft.
- Wahrnehmung der Pflichten des Arbeitgebers nach dem ArbEG.

Sonstige Aktivitäten:

Lehrauftrag an der TU München, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, für das Wahlfach "Erfindung – Patent – Lizenz" seit 10/2000

Patenfähig - patentierbar versus „patentwürdig"

Schutzrecht, Anmeldeentscheidung und Verwertung

Dr. Wolfgang Knappe
Fraunhofer-Gesellschaft
Patente und Lizenzen
wolfgang.knappe@zv.fraunhofer.de

© Fraunhofer

Nicht jede kreative Leistung ist eine Erfindung!

Eine **patentfähige** Erfindung – im Sinne von §1 Patentgesetz – ist die technische **Lösung** eines technischen Problems; genauer

„ eine klare Anweisung zum planmäßigen Handeln,
unter notwendigem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte,
zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolges
unmittelbar, ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit"
(BGH, X ZB 15/67 – „Rote Taube")

➔ Fazit:
Ohne Technik („Einsatz beherrschbarer Naturkräfte") kein Patent !

© Fraunhofer

Nicht jede kreative Leistung ist eine Erfindung!

Der Effekt des fehlenden Technikbezuges (fehlende Technizität) tritt häufig bei „computer-implementierten Erfindungen" (ugs. „Softwarepatente") auf.

Software gibt es inzwischen für nahezu alle Probleme des menschlichen Lebens, wobei eben nur eine Teilmenge technische Probleme löst.

Diese „Grenzlinie" ist wegen der hohen wirtschaftlichen Attraktivität eines entsprechenden Verbietungsrechtes fortlaufend Gegenstand wichtiger Entscheidungen.

Merkregel: Immer dann, wenn die von einer Software verarbeiteten Daten physikalische Größen repräsentieren, dann ist diese Software technisch (und damit patentfähig).
(frei nach BGH X ZR 43/91 „Tauchcomputer")

Darüber hinaus muss die Lösung auch patentierbar (d. h. neu, ... etc.) sein

© Fraunhofer

Nicht jede Erfindung kann zum Gegenstand eines Patentes werden

Jedoch nicht jede „Anweisung zum planmäßigen Handeln ... " kann ein Patent werden, denn um **patentierbar** zu sein müssen (neben der Erfindungseigenschaft selbst) auch die Kriterien

- Neuheit - gegenüber dem gesamten technischen Wissen der Menschheit!
- Erfinderische Tätigkeit - gemessen an dem was ein Fachmann weiß und „kann"
- Gewerbliche Anwendbarkeit - [ist meist keine große Hürde]
- Ausführbarkeit - [essentiell ist die Qualität der Beschreibung in der PatentANMELDUNG]
- Wiederholbarkeit

positiv erfüllt sein.

Zudem darf der Gegenstand nicht unter einen Ausschlussgrund fallen.

© Fraunhofer

Nur belastbare Patente haben ein gutes Verwertungspotential!

Ausgangspunkt: Ein Patent ist „nur" ein Verbietungsrecht:

§ 9 PatG
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber **befugt** ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen.

Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. Ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patentes ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
...

Dieses Verbietungsrecht ist de facto jedoch nur existent, wenn die Erteilungsvoraussetzungen zum Anmeldetag objektiv erfüllt waren!

Stellt sich das später als unzutreffend heraus, ist das Verbietungsrecht lediglich ein Scheinrecht, mit u. U. erheblichen negativen Auswirkungen.

© Fraunhofer

Nicht jedes Patent hat gute Verwertungsaussichten!

Für das Patentamt ist der Aspekt der Sinnhaftigkeit
- **die „Patentwürdigkeit"** -
einer Erfindung bzw. der zugehörigen Patentanmeldung
(ebenso wie die Verfahrenskosten) unerheblich.

Wenn bei einer Anmeldung die Formalien und insbesondere die Erteilungsvoraussetzungen erfüllt sind,
hat der Anmelder einen Rechtsanspruch auf ein Patent.

Der Anmelder ist vor den Ämtern **„Herr des Verfahrens"**
und als solcher wird er schon wissen was er tut und was er will !?
(frei nach BGH X ZR 20/86 – „Rundfunkübertragungssystem")

Sehr oft jedoch erweist sich das antizipierte Verwertungsszenario als Illusion.

Das DPMA schätzt, dass lediglich 10% der in Kraft befindlichen Patente wirtschaftlich genutzt werden.

© Fraunhofer

Verwertbare Erfindungen haben wirtschaftlich attraktive Alleinstellungsmerkmale!

„Gewerbliche Anwendbarkeit" (§5 PatG)
hat **nichts** mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit zu tun!

Inwieweit die anzumeldende Lösung „besser, schneller, billiger" ist
als alternative Lösungen (die Welt hat sich vor der Erfindung auch gedreht!),
muss der Anmelder (bzw. der Erfinder) selbst (und realistisch) einschätzen.

Kernfrage: sind die erwarteten Vorteile auch real nachgewiesen?

Wichtig:
Das Patentamt verhält sich zu solchen Aspekten generell neutral
und ein Patentanwalt kann die wirtschaftliche Seite meist nicht beurteilen
(zudem arbeitet er gerne für sein Honorar).

© Fraunhofer

Fazit: keine Patentanmeldung ohne stimmiges Geschäftsmodell!

Nicht nur für die Anmeldeentscheidung
sondern fortlaufend
bedarf es kritischer Betrachtungen zum Problem und seiner Lösung, z. B.:

- Wer hat das Problem?

- Wie sind alternative Lösungen einzuschätzen?

- Wie groß ist ein angenommener Markt?

- Wie und wann kommt die erste Mio. Umsatz zustande?

- Wie ist der Reifegrad der Erfindung bzw. Entwicklung?

© Fraunhofer

Fazit: keine Patentanmeldung ohne stimmiges Geschäftsmodell!

Nicht nur für die Anmeldeentscheidung,
sondern fortlaufend
bedarf es kritischer Betrachtungen zum Problem und seinem Schutz, z. B.:

- Was genau ist durch ein späteres Patent geschützt ?

- Wie leicht bzw. aufwendig ist der Patentschutz zu umgehen?

- Ist eine Benutzung bzw. Verletzung des Patentes nachweisbar?

- Welcher Aufwand entsteht bei der Nachweisführung einer Verletzung?

- Welche Lizenzkonditionen sind branchenüblich?

- Welche Einnahmen sind wann prognostizierbar (bad case, best case)?

© Fraunhofer

Fazit: keine Patentanmeldung ohne stimmiges Geschäftsmodell!!

Nicht nur für die Anmeldeentscheidung,
sondern fortlaufend
bedarf es kritischer Betrachtungen zum Problem und seiner Lösung, z. B.:

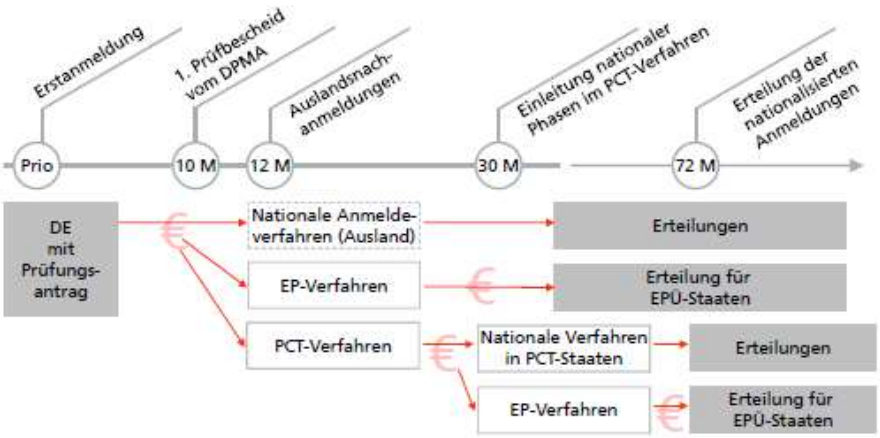
- Was ist bis zur Produktreife bzw. Markteinführung noch zu tun?
  - -- Wer macht das?
  - -- Was kostet das?
  - -- Wer bezahlt das?
  - -- Wie lange dauert das?
  - -- Was kann aus eigener Kraft angegangen werden, wo sind Partner nötig?
- Wo und wie sind Partner bzw. Lizenznehmer zu akquirieren?
- Wie ist in jeder Phase die Position der „Technologiequelle" zu werten?

UND
- Wie lange reicht das Geld für Schutzrechte?

© Fraunhofer

Im Patentgeschäft ist nur eines sicher: Die Kosten!

Beispiel: Auslandsnachanmeldungen mit der Priorität der Erstanmeldung



© Fraunhofer

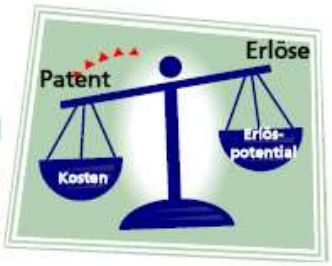
Schutzrechte – Kosten und Länderkreise

Kostenseite

$$K_{ges} = \sum_{i} K_{Land\ i}$$

Erlösseite

$$E_{ges} = \sum_{i} E_{Land\ i}$$



Patentierung

Aufrechterhaltung (Jahresgebühren)

Verteidigung (z.B. Einspruchsverfahren)

...

Lizenzen

Ausgründungen

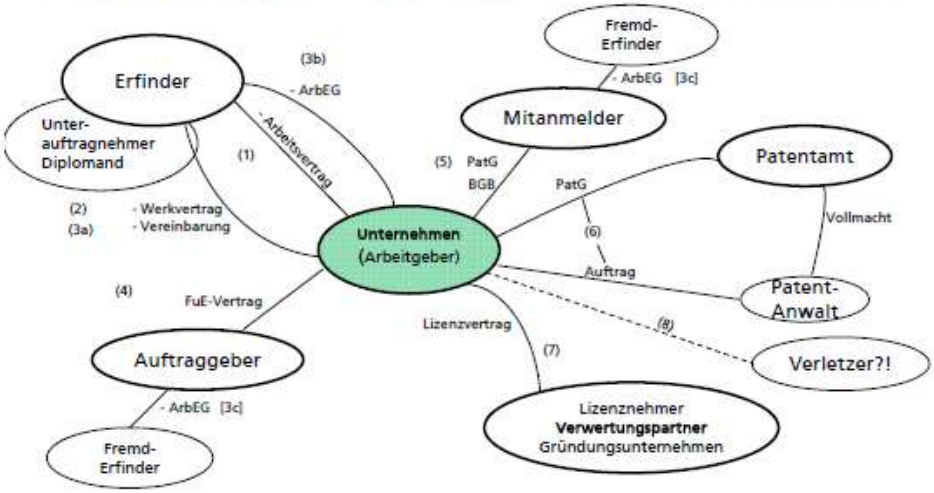
Zusatzerlöse im Projektgeschäft

...

© Fraunhofer

Attraktive Erfindungen entstehen meist in einem gesetzten Umfeld!

Rechtliche Bindungen von Schutzrechten – oder wer macht was in einem Unternehmen?



© Fraunhofer

(1) Personalabteilung
- schließt alle Arbeitsverträge mit seinen Mitarbeitern
- gibt Auskunft über Arbeitnehmerstatus (bei Unklarheiten)
- wickelt die Auszahlung von Erfindervergütungen im Zusammenspiel mit der Gehaltszahlung ab

(2) Vertragsabteilung - Forschungs- und Entwicklungsverträge
- stellt Standardverträge für Unterauftragnehmer und freie Mitarbeiter zur Verfügung, die für das Unternehmen tätig werden sollen
- stellt Standardverträge für Studenten bzw. potenzielle freie Erfinder zur Verfügung, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, Inhaber deren Erfindungsanteile werden zu können

(3a) Patentabteilung
- schließt mit Inhabern fremder Erfindungsanteile Vereinbarungen über deren Übertragung ab und regelt den dafür geltenden Vergütungsmodus

(3b)
- Wahrnehmung der Pflichten des Arbeitgebers
  - Inanspruchnahme
  - Incentive Angebot und Auszahlung
  - Erfindervergütung (- bei Erteilung, - bei Vorratsschutzrecht, - bei Lizenzeinnahmen, - bei Benutzung im Projekt)
    - Weiterleitung je nach Erfindungsstatus an:
      B2: Personalbetreuung
      C11: Rechnungswesen
      zur Auszahlung

[3c]
- bei kleineren, unerfahrenen Partnern ggf. Hilfestellung zur formalen korrekten Handhabung

© Fraunhofer

(4) je nach Art des FuE-Vertrags bestehen unterschiedliche Zuständigkeiten, durchaus auch in Kombination:

Forschungs- und Entwicklungsverträge
- bei Industrieprojekten

Zuwendungen und EU-Projekte
- bei öffentlich geförderten Projekten z.B. von BMBF, BMWi, BMU, EU

Rechtsabteilung
- z. B. bei Insolvenz einer der Vertragspartner

© Fraunhofer

(5) **Patentabteilung: Prüfung der Rechtsgrundlage für Mitanmelderschaft**
- FuE-Vertrag (von B6, B7, B8)
- BGB – Bruchteilsgemeinschaft
- Streitig, z.B. Widerrechtliche Entnahme ggf. weiter zusammen mit B8

(6) **Patentabteilung: Verfahrensführung** (ggf. auch für Mitanmelder)

(7) **Patentabteilung: Lizenzvertrag, Schutzrechtsverkauf**
- Abstimmung mit Institut
- ggf. Abstimmung mit Mitanmelder
- Verhandlung und Abschluss mit Lizenznehmer
- Vertragsüberwachung, Abrechnung der Lizenzzahlungen, Auslösen der Erfindervergütung

Ausgründungen und Beteiligungsmanagement
z.B. Beteiligungsregelungen gegen Einbringung von Schutzrechten in das Gründungsunternehmen

Rechtsabteilung: bei Insolvenz des Lizenznehmers bzw. des Gründungsunternehmens

(8) **operativer Unternehmensbereich, Patentabteilung, Rechtsabteilung**
- Information aus Unternehmensbereich bei einer **Verletzungsvermutung** (gewonnen z.B. aus der Beobachtung bekannter Firmen bzw. Märkte)
- Prüfen von verfügbaren Dokumenten und Beweismitteln durch Patentabteilung
- Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise an den Unternehmensbereich
- Streitiges Verfahren durch Patentabteilung über Rechtsabteilung an externe Spezialisten mandatiert

© Fraunhofer

Zwei Bespiele von attraktiven Verwertungsprojekten aus dem eigenen Haus:

- „nur" ein deutsches Gebrauchsmuster einen Torwart-Roboter betreffend

- eine sehr umfangreiche Patentfamilie zu einer feuchtigkeitsregulierenden Polyamidfolie für den Einsatz bei der Gebäudedämmung

© Fraunhofer

Beispiel 1: Hochdynamisches Antriebssystem für Logistikanwendungen – eingesetzt in einem Eye-Catcher für Messeauftritte

(21) Aktenzeichen: **20 2006 014 876.0**
(22) Anmeldetag: **26.09.2006**
(47) Eintragungstag: **23.08.2007**
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: **27.09.2007**

(51) Int Cl.[8]: ***A63B 69/34*** (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80686 München, DE

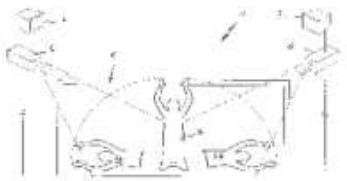
(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Patent- und Rechtsanwälte Meinke, Dabringhaus und Partner GbR, 44141 Dortmund

(56) Recherchenergebnisse nach § 7 Abs. 2 GebrMG:
DE 102 11 030 A1
DE20 2006 000799 U1
DE 200 11 144 U1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Torwart-Roboter**

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (1) zur Bereitstellung eines automatischen Torwartes, insbesondere für Fußball- oder Handballspiele, gekennzeichnet durch eine flächige, lebensgroße Torwartfigur (2) mit einem elektromechanischen Schwenkantrieb (3, 4) mit einer Steuerung über eine elektronische, insbesondere dreidimensionale Bildverarbeitung (9), wobei die Torwartfigur (2) in einem Torrahmen (5) positioniert ist.



© Fraunhofer

2. Beispiel: Polyamidfolie als Dampfsperre zur Gebäudedämmung Massenanwendung für ein bekanntes Folienmaterial

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
29.11.2000 Patentblatt 2000/48

(51) Int. Cl.7: **E04B 1/66**, E04D 13/16

(21) Anmeldenummer: **96909977.9**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/DE96/00705

(22) Anmeldetag: **18.04.1996**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 96/33321 (24.10.1996 Gazette 1996/47)

(54) **DAMPFBREMSE FÜR DEN EINSATZ ZUR WÄRMEDÄMMUNG VON GEBÄUDEN**
VAPOUR BARRIER FOR USE IN THE HEAT INSULATION OF BUILDINGS
BARRIERE DE VAPEUR SERVANT A ISOLER DES BATIMENTS CONTRE LES EFFETS DE LA CHALEUR

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI NL SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
LT LV SI

(30) Priorität: **19.04.1995 DE 19514420**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.02.1998 Patentblatt 1998/06

(73) Patentinhaber: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.**
80636 München (DE)

(72) Erfinder:
- **KÜNZEL, Hartwig**
D-83626 Valley (DE)
- **GROSSKINSKY, Theo**
D-83607 Holzkirchen (DE)

(74) Vertreter: **Pfenning, Meinig & Partner**
Mozartstrasse 17
80336 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

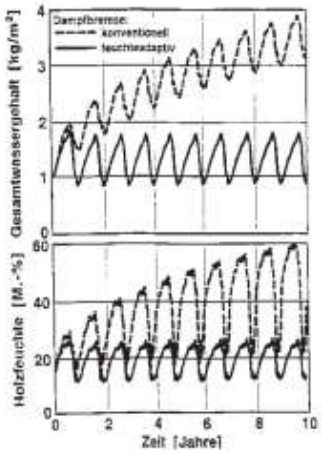
EP-A- 0 046 982	**EP-A- 0 217 717**
DE-A- 3 235 246	**DE-A- 3 423 786**
FR-A- 2 476 669	**GB-A- 1 598 807**
US-A- 3 445 322	

- **DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 87-1333387 XP002006522 & JP,A,62 074 648 (MITSUBISHI MONSATO KK), 6.April 1987**

© Fraunhofer

Die Erfindung erkennt, dass bestimmte Folienmaterialien für die Gebäudedämmung wichtige Eigenschaften haben

[0011] Als Material für die Dampfbremse, das die gewünschten Eigenschaften aufweist, kann beispielsweise ein Polyamid 6, ein Polyamid 4 oder Polyamid 3, wie sie insbesondere aus BIEDERBICK, K., "Kunststoffe - kurz und bündig", Vogel-Verlag Würzburg, bekannt sind, verwendet werden. Diese Polyamide werden als Folien eingesetzt und weisen die geforderten Eigenschaften in bezug auf den Wasserdampf-Diffusionswiderstand immanent auf. Außerdem verfügen sie über die im Einsatz in Gebäuden erforderlichen Festigkeiten, so daß sie ohne zusätzlichen Aufwand einsetzbar sind. Die Dicke der Folien kann im Bereich von 10 µm bis 2 mm, bevorzugt im Bereich von 20 µm bis 100 µm liegen.



© Fraunhofer

Dr. Klaus Max. Häußler

Vortrag:

Rückblick: Eine kurze Geschichte des Patentwesens

Institution/Position:

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Studium der Physik an der LMU München, dort Promotion 11.1983
- 04.1984 – 05.1986 wissenschaftlicher Angestellter bei der Firma Siemens in München
- 07.1986 – 07.2002 Patentprüfer im Deutschen Patent- und Markenamt
- 08.2002 – 01.2008 Richter am Bundespatentgericht
- 02.2008 – 04.2012 Abteilungsleiter im DPMA
- seit 05.2012 Vorsitzender Richter am BPatG

Derzeitige Arbeitsfelder:

Vorsitz im 21. Technischen Beschwerdesenat (Fachgebiete: u.a. Medizintechnik, Feuerbekämpfung, Beleuchtung, Messtechnik, Musikinstrumente, Kerntechnik, Röntgentechnik, Laser, Maser, elektrische Entladungsröhren u. Glühlampen)

Sonstige Aktivitäten:

- von 02.2008 bis 01.2015 patentrechtliche Ausbildung der Nachwuchsprüfer im DPMA
- seit SS 2012 Lehrbeauftragter im Studiengang Patentingenieurwesen an der OTH Amberg-Weiden

„Eine kurze Geschichte des Patentwesens“

Zusammenfassung des Vortrags anlässlich des 11. Amberger Patenttags

Im Laufe der letzten 250 Jahre ist die Technik durch unzählige Erfindungen revolutioniert worden. Ohne ein durchdachtes und funktionierendes Patentsystem wäre diese Entwicklung wohl nicht möglich gewesen.

Sybaris 720 v. Chr.

Das älteste, uns schriftlich überlieferte gewerbliche Schutzrecht stammt aus Sybaris, einer reichen griechischen Kolonie im Golf von Tarent in Süditalien. Dieses Schutzrecht wurde von einem Historiker namens Phylarchos aufgezeichnet und betraf die Erfindung eines „neuen, köstlichen Gerichts“. Wenn einem Koch eine derartige Erfindung gelang, sollte er für den Zeitraum von einem Jahr der alleinige Nutznießer seiner Idee sein. Jedem Dritten war es demnach verboten, von dieser Erfindung Gebrauch zu machen.

Venedig 1474

Das älteste Patentgesetz der Welt wird den Venezianern zugeschrieben. Auch durch dieses Gesetz war es jedem Dritten – nunmehr jedoch schon für die Dauer von 10 Jahren – verboten, eine Erfindung nachzubauen und damit dem Erfinder, wie es wörtlich im Gesetzestext heißt, seine Ehre zu nehmen. Voraussetzung für die Monopolstellung des Erfinders war, dass er seine Idee zur Vervollkommnung gebracht und der Regierung des Stadtstaates davon Mitteilung gemacht hatte. Ein Patentverletzer wurde schwer bestraft und das Plagiat zerstört. Im Gesetzestext der Venezianer finden sich bereits zahlreiche Aspekte eines modernen Patentrechts. Die Tatsache, dass die „Serenissima“ zur Beherrscherin des östlichen Mittelmeers und damit quasi zur Weltmacht aufstieg, dürfte nicht zuletzt diesem Patentgesetz zuzuschreiben sein.

England 1624

Die industrielle Revolution in Europa begann im 17. Jahrhundert und hatte ihren Ausgangspunkt in England. Es steht außer Frage, dass der Erfindungsreichtum der Engländer auf die Schaffung eines Patentgesetzes zurückzuführen war. Die Erfindung der Dampfmaschine durch den Schotten

James Watt ermöglichte es, Bergwerke in große Tiefen voranzutreiben, weil es mit Hilfe der Dampfmaschine gelang, eindringendes Grundwasser abzupumpen und Kohle und Erz maschinell zu fördern. Erstmals in der Geschichte der Menschheit war man jetzt auch nicht mehr auf die eigene Muskelkraft, den Wind oder Pferde angewiesen, um sich rasch vorwärts zu bewegen. Dank des mechanischen Webstuhls, den Edmund Cartwright im Jahre 1785 erfunden hat, konnte Kleidung im großen Stil produziert werden.

USA 1790

Die Gründung der Vereinigten Staaten von Nordamerika war das Ergebnis des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs (1775 – 1783) gegen England, der erst zu Gunsten der 13 Kolonien entschieden werden konnte, als Frankreich in das Kriegsgeschehen eingriff. Die Verfassung der jungen Nation vom 17. September 1787 gibt dem Kongress im Artikel 1 das Recht, den Fortschritt der Wissenschaft dadurch zu fördern, dass den Erfindern für beschränkte Zeit das ausschließliche Recht an ihren Ideen zugesichert wird. Diese verfassungsrechtliche Regelung war die Basis des amerikanischen Patentgesetzes von 1790. Am 1. Juli 1790 wurde dem Erfinder Samuel Hopkins das US-Patent Nr. 1 für ein Verfahren zur Herstellung von Pottasche erteilt.

Frankreich 1791

Es ist vermutlich nicht ganz auszuschließen, dass das Eingreifen Frankreichs in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg freiheitliches Gedankengut von dort in die Französische Revolution (1789 – 1799) getragen hat. So fällt auf, dass in der Präambel der Verfassung vom 7. Januar 1791 das geistige Eigentum eines Erfinders an seiner Idee zum Menschenrecht erklärt wird. Das französische Patentgesetz vom 3. September 1791 basierte damit wie das amerikanische auf der Verfassung des Staates.

Deutschland 1877

Schon Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) hat erkannt, dass „der kluge Engländer“ durch sein Patentwesen den deutschen Erfindern überlegen war. Aber erst durch die Reichsgründung am 18. Januar 1871, die der Zersplitterung des Landes in unzählige Kleinstaaten ein Ende bereitete, war die Schaffung eines nationalen Patentgesetzes möglich geworden. Der

Unternehmer und Erfinder Werner von Siemens (1816 – 1892) war – gegen die massiven Widerstände des im Jahre 1846 gegründeten Freihandelsvereins – der maßgebliche Wegbereiter des ersten deutschen Patentgesetzes vom 25. Mai 1877. Unterstützt wurde er bei seinen Bemühungen vor allem durch den Verein Deutscher Ingenieure (VDI), der im Jahre 1856 ins Leben gerufen worden war. Am 1. Juli 1877 nahm das Kaiserliche Patentamt in Berlin seine Arbeit auf. Das Patent Nr. 1 erhielt Johann Zeltner für die Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung einer „rothen“ Ultramarinfarbe. Bis zum Jahresende 1877 wurde die Erteilung weiterer 551 Patente beschlossen. Zu diesen allerersten deutschen Patenten gehörte übrigens auch das Patent Nr. 532, das dem Nikolaus August Otto für die Erfindung seines „Gasmotors“ erteilt worden ist.

Dr. Häußler
Januar 2016

Rolf W. Einsele

Vortrag:

130 Jahre nach Carl Benz: Strategie oder Zufall bei Kfz-Patenten

Institution/Position:

Patentanwalt
Associate Partner der IP-Kanzlei Meissner Bolte & Partner GbR, München

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Studium des Allgem. Maschinenbaus an der HTWG Konstanz
- Verschiedene Industriepositionen, u.a.:
  - 1976 – 1993: Leiter Patente, Marken, Lizenzen Braun AG, Kronberg
  - 1993 – 2006: Leitung Intellectual Property Management Daimler AG, Stuttgart

Derzeitige Arbeitsfelder:

Patente, Geschmacksmuster, Marken, Lizenzen, Verletzungsverfahren, Gutachten

Sonstige Aktivitäten:

- Lehrauftrag „Patentmanagement" an der OTH-AW seit WS 2008
- Lehraufträge „Schutzrechtsmanagement", „Schutz von Innovationen", „Lizenzmanagement" Universität/Management Center Innsbruck seit 2005
- Lehrauftrag „Patente und Patenstrategien von Industrieunternehmen" Universität Karlsruhe/Karlsruher Institut für Technologie von 1996 bis 2010
- Ehrenpräsident VPP – Präsident 2000 bis 2007
- Vizepräsident GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (2000 bis Sept. 2011)
- Vorstands-/Beiratsmitglied AIPPI-D, LES-D
- Mitautor beim Patentrechtskommentar Fitzner/Lutz/Bodewig (4. Auflage Klauer/Möhring 2012 – ISBN 978 3 8006 3591 7 – Verlag C.H. Beck – Franz Vahlen)
- Vielfache Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen zum gewerblichen Rechtsschutz

230 Jahre nach Carl Benz: Strategie oder Zufall bei Kfz-Patenten

Beispiele zur Patentarbeit in strategischen Projekten der Automobilindustrie

Patente und deren Bedeutung und Wirkung für das Unternehmensimage

Wolfgang Roidl

Vortrag:

Unternehmenspraxis: Erwerb und Durchsetzung von Schutzrechten

Institution/Position:

KRONES AG
Head of Patent Management

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

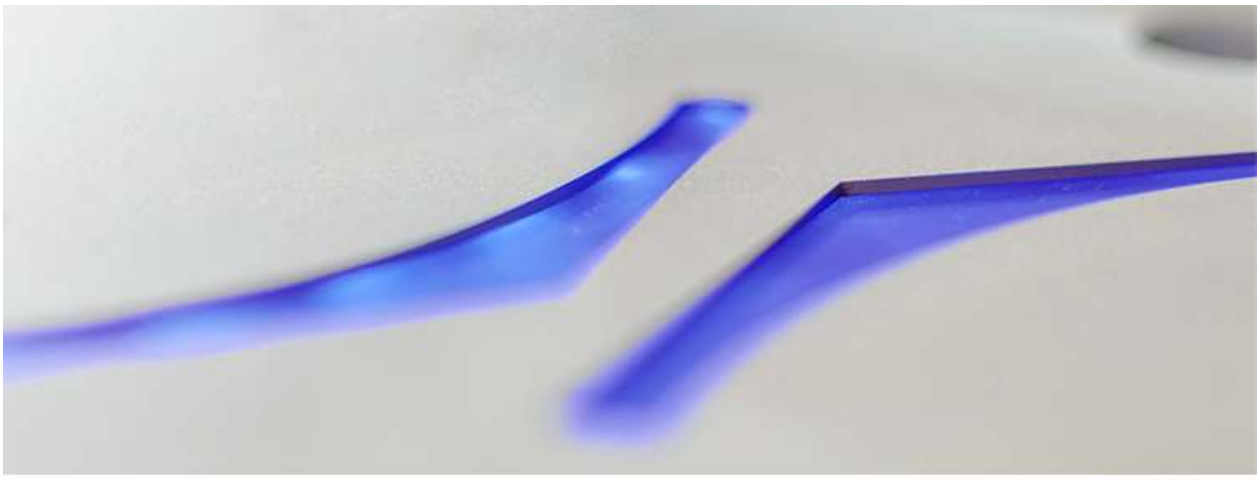
- 1999 bis 2003: Studium Patentingenieurwesen an der Hochschule Amberg-Weiden
- 2003 bis 2016: Mitarbeiter in der Patentabteilung der KRONES AG
- 2013: Qualifizierung zum European Patent Attorney
- Seit 2014: Leiter Patentmanagement

Derzeitige Arbeitsfelder:

- Patentrechtlich verantwortlich für die technischen Bereiche
    - Füll- und Verschließtechnik
    - Prozesstechnik 1 (Sudhaus- und Bier)
    - Reinigungstechnik
    - Pasteurisierungstechnik
    - Fabrikplanung
    - Recyclingtechnik
    - Life Cycle Service
    - IT-Solutions
- Arbeitnehmererfinderrecht für die jeweiligen Bereiche
- Organisation und Neugestaltung der Patentverwaltung

Sonstige Aktivitäten:

Referent beim FORUM Institut



Unternehmenspraxis:

Erwerb und Durchsetzung von Schutzrechten

Autor: Wolfgang Roidl

KRONES

Inhalt

1 Die KRONES Patentabteilung
- Entwicklung 2009 bis 2016

2 Erwerb von Schutzrechten
- Aufbau eines Schutzrechtsportfolios
- Das Portfolio im Einklang mit der Konzernstrategie
- Von der Anmeldung zum Patent

3 Durchsetzung von Schutzrechten
- Ermittlung des erweiterten Konfliktpotentials
  - Verletzungen von KRONES Schutzrechten
  - Verletzungen Schutzrechte Dritter
- Angepasste Durchsetzung
  - Verhandlung
  - Einstweilige Verfügung / Klage
  - Beweissicherung
  - Externe Verwertung

05.02.2016

KRONES

1. Die Patentabteilung – Entwicklung 2009 bis 2016

2009		2016
375	Erfindungsmeldungen pro Jahr	500
200	Erstanmeldungen pro Jahr	250
4	Mitarbeiter in der Patentabteilung	10

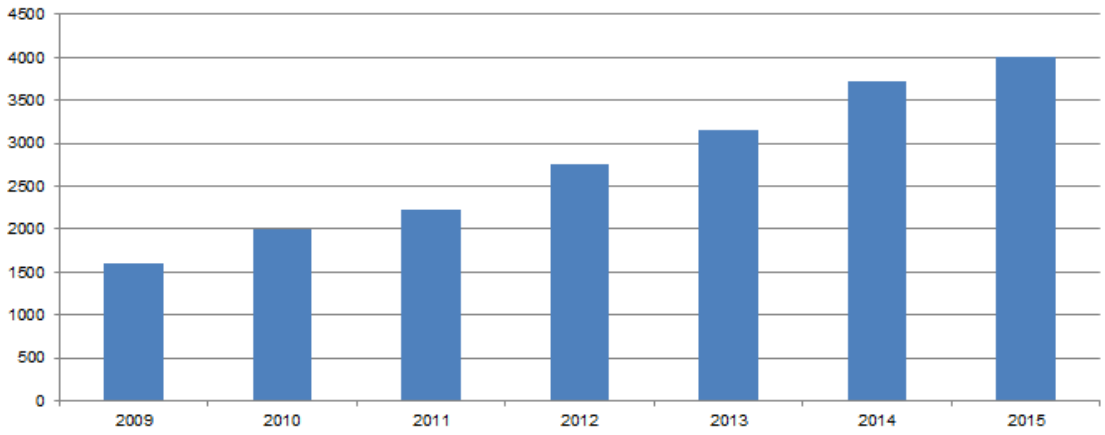
- Konzernstruktur wird internationaler
- Tochterfirmen entstehen (z.B. Evoguard in Nittenau, Syskron in Wackersdorf)
- Produktions-, Entwicklungs- und Dienstleistungsstandorte in anderen Ländern
- Erfindungsmeldungen kommen vermehrt von anderen Standorten bzw. aus dem Ausland

KRONES ist einer der 20 größten Anmelder beim DPMA

05.02.2016

KRONES

1. Die Patentabteilung – Anzahl erteilte und lebende Schutzrechte



05.02.2016

KRONES

1. Die Patentabteilung – Funktion und Nutzen des Patentportfolios

- Quantität
  - Abschreckungswirkung durch eine große Anzahl

- Qualität
  - „brauchbare" Patente in einem bestimmten Technikgebiet
  - „brauchbare" Patente in verschiedenen Technikgebieten

  ➔ Know How in den technischen Abteilungen
    - Entwicklungsabteilung / Patentbeauftragte in den „Product Lines"

  - Kenntnis des eigenen Portfolios
  - Kenntnis des Portfolios des Mitbewerbers

  ➔ Know How in der „Patentwelt"
    - Zentrale Patentabteilung / Patentbeauftragte in den „Product Lines"

Großes Patentportfolio wichtig für viele (strategische) Handlungsoptionen

KRONES

2. Aufbau eines Portfolios – Nutzung von verschiedenen Ideenquellen

- 500 interne Erfindungsmeldungen pro Jahr:

  - Nutzung des „Ideenraumes Erfindung" ohne Zugangsbeschränkung über das Intranet
    - Spontane, nicht gerichtete Ideen

  - Durchlässigkeit vom „Ideenraum Verbesserung" zum „Ideenraum Erfindung"
    - Verbindung Ideenkoordinatoren zu Patentabteilung notwendig

  - Nutzung „Ideenraum Projekt" (alle Mitarbeiter der KRONES AG)
    - Ideenwettbewerbe zur Erlangung sehr „gerichteter" Erfindungsmeldungen
    - ungerichtetes Brainstorming → sehr breit gestreute Denkansätze

  - Nutzung „Ideenworkshops" (ausgewählte MA zu bestimmten konkreten Themen)
    - Triggerung spezifischer EM's zu konkreten Themen
    - Verschiedene Treiber: Trend / Projekt / Kundenproblem
    - Lösungsorientiertes Brainstorming

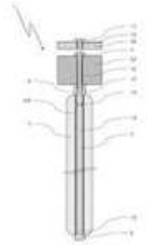
05.02.2016

KRONES

2. Aufbau eines Portfolios – Nutzung von verschiedenen Ideenquellen

- Externe Erfindungsmeldungen / Patentanmeldungen / Patente
  - Erfindungsangebote von externen Erfindern
    - Z.B. wiederverschließbare Dose

- Zukauf von Firmen / Patentportfolios
  - Kauf einer Firma inklusive deren IP
  - Kauf von IP (inklusive der Firma)
- Kooperationen / Entwicklungsvereinbarungen
  - Suche nach ergänzenden Partnern
    - Bsp.: Schleifringübertrager
  - Suche nach Produkttreibern
    - Bsp.: Filtration von Bier mit Fasern



KRONES

2. Erwerb von Schutzrechten - von der Anmeldung zum Patent

- Struktur zum Erwerb:
  - Ideenmeldungssystem
  - Patentbeauftragte
    - Recherche von Erfindungsmeldungen
      - Neuheit / Grobfilter
      - Nochmaliges Netz zur Aufdeckung von potentiellen Konfliktschutzrechten
    - Entscheidung zur Anmeldung
      - Lediglich bei Ablehnung der EM erfolgt weitere Bewertung der Patentabteilung
    - Prozess zur Erstellung von Neuanmeldungen
      - Betreuung bis zur Freigabe zur Einreichung beim Amt
    - Prozess zur Entscheidung von Auslandsanmeldungen
      - Angetriggert durch Patentabteilung
      - Entscheidung durch Leiter „Product Line"; Vorbereitung durch Patentbeauftragten
    - Mithilfe / Unterstützung / Verlagerung der Bescheidsbeantwortungen

Patentbeauftragte spielen zentrale Rolle beim Aufbau des Patentportfolios

KRONES

2. Das Portfolio im Einklang mit der Konzernstrategie

- Patentbeauftragte: Prüfung von Erfindungsmeldungen
  - Neuheit
  - Brauchbarkeit / Wichtigkeit für Projekte
  - Brauchbarkeit für Wettbewerber
  - Nachverfolgungsmöglichkeit (Steuerungsverfahren)
- Einhaltung von zur Verfügung stehenden Budgets

- ABER: Entscheidung zur Erstanmeldung darf nicht (nur) budgetgetrieben sein
  - Überprüfung der abgelehnten Erfindungsmeldungen
    - Durch Patentabteilung, wenn Ablehnungsgrund „mangelnde Neuheit"
    - Durch „Patentgremium" (Bereichsleiter, Vorstand), wenn Ablehnungsgrund „erfinderische Tätigkeit"

Patentabteilung als steuernde Instanz im Erfindungsmeldungsprozess

KRONES

2. Erwerb von Schutzrechten - von der Anmeldung zum Patent

- Besonderheiten im Patenterteilungsverfahren
  - Nutzung des „Patent Prosecution Highway"
  - Persönlicher Kontakt zu den Prüfern → Telefonkonferenz
    - EP
    - US
    - CN (seit ca. 1,5 Jahren)
- Besonderheiten in der Patentverwaltung
  - Externe Dienstleister:
    - Jahresgebührenzahlung
    - Validierungsdienstleister für EP und PCT Akten

KRONES

3. Durchsetzung von Schutzrechten – Ermittlung erweitertes Konfliktpotential

- Verletzungsüberwachung
  - Beobachtung von Direkten und indirekten Mitbewerbern durch
    - Internetauftritte
    - Rückmeldung von Vertriebs- oder Servicemitarbeitern
    - Messebesuche
  - Verwalten von Verdachtsfällen „Eigen-" / „Fremdverletzung"
    - Abwägung von Chancen und Risiken eines Streitfalles
    - Gutes „Clearing", um eigenes Angriffsrisiko zu verkleinern
    - Patentrecherche im Produktenstehungsprozess
    - Ggf. auch externe Recherche oder FTO Analyse

KRONES

3. Durchsetzung von Schutzrechten – angepasste Durchsetzung

- Verhandeln
  - Einzellizenzen / Lizenzpakete

- Klagen einreichen (mit / ohne einstweilige Verfügung)
  - Beweisführung oft schwierig; Grenze zwischen legaler Beweisfindung und illegalem Handeln oft nicht deutlich
    - Fotografieverbot auf Messen vs. Interesse an der Durchsetzung des eigenen (Patent-) Re
  - Strafanzeige gegen Mitarbeiter der Patentabteilung
  - Einstellung des Verfahrens, aber:
    - Verstoß gegen „Compliance Regeln"??
    - „Schreck" bei Strafanzeige

Beweisermittlung zur Patentverletzung oft schwierig

KRONES

3. Durchsetzung von Schutzrechten – die Beweisaufnahme

- Beweisaufnahme durch Besichtigung (§140c, PatG)
  - Einführung am 01.09.2008
  - Erste Besichtigung von KRONES im September 2009 auf Messe
  - Merkmal kann durch bloßes Hinsehen nicht nachgewiesen werden
    - „… dass der Teilungsabstand der Etikettiermaschine im Auslaufstern der Blasmaschine hergestellt wird"

- Starker Eingriff in die Rechte des vermeintlichen Verletzers (Stichwort: „Betriebsgeheimnisse")
  - Schutz der Interessen des vermeintlichen Verletzers nach „Düsseldorfer Verfahren"
    - Beschlussverfügung, Besichtigung zu dulden, aber
    - Gutachten zu streitigen Merkmalen durch neutralen Sachverständigen
    - Dieser hat Kontakt nur mit Gericht; Gutachten geht nur an Gericht
    - Vertreter der Patentinhaberin darf teilnehmen, ABER: Schweigepflicht auch ggü. Mandant
    - Gutachten darf von Verletzer geschwärzt werden, um sensible Infos zu schützen
    - Nur dann geht Gutachten u.U. auch an Patentinhaber

KRONES

3. Durchsetzung von Schutzrechten – die Beweisaufnahme

- Weiteres Verfahren: Messe BRAU im November 2015
  - Maschine eines Mitbewerbers verletzt auf „ersten Blick" 5 KRONES Schutzrechte (und drei Schutzrechte eines Dritten)
  - Messedauer: 3 Tage; Hinweise entdeckt am ersten Tag
    - 1. Tag:
      - Prüfung Patente / Merkmale
      - Beweisaufnahme zur Glaubhaftmachung eines „Anfangsverdachts"
        - » Prospekte, Gespräche, eigene Zeichnungen, Foto
      - Antragstellung bei Landgericht (Reduzierung auf 3 Anträge) um 16.00Uhr
    - 2. Tag:
      - Prüfung durch zuständigen Richter
      - Klärung Verfügbarkeit Gerichtsvollzieher
      - Klärung Verfügbarkeit neutraler Sachverständiger
    - 3. Tag:
      - Beschlussverfügung
      - Zustellung Verfügung durch Gerichtsvollzieher
      - Besichtigung durch Sachverständigen

KRONES

3. Durchsetzung von Schutzrechten

- Externe Verwertung (Patentpaketverwertung)
  - Prüfung der vorhandenen Dienstleister
  - Seriosität Voraussetzung
  - Durchsetzung von Schutzrechten in angrenzenden Technik-Gebieten
    - Bsp.: Materialflusstechnik (UPS, AMAZON)
  - Durchsetzung von Schutzrechten gg. viele kleine Verletzer
  - Durchsetzung von Schutzrechten aufgegebener Technik - Gebiete

- Fazit:
  - Großes Patentportfolio nur sinnvoll, wenn es genutzt wird
  - Abschreckungswirkung bald vorbei, wenn man nicht Bereit ist, Patente durchzusetzen
  - Stetige Überprüfung Kosten / Nutzen Verhältnis
  - Verhandlung i.d.R. das erste Mittel der Wahl

KRONES

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

We do more.

KRONES

RiBPatG Monika Hartlieb

Vortrag:

Rechtsprechung: Aktuelle Fragestellungen bei bekannten Marken

Derzeitige Position:

Richterin am Bundespatentgericht: Juristisches Mitglied eines technischen Beschwerdesenats und eines Nichtigkeitssenats am Bundespatentgericht sowie Justiziarin des Bundespatentgerichts

Beruflicher Werdegang:

- Abteilungsleiterin im DPMA
- Richterin am Bundespatentgericht: Mitglied in Markensenaten des Bundespatentgerichts

Derzeitige Arbeitsfelder:

Patentrecht, Verfahrensrecht

Rechtsprechung: Aktuelle Fragestellungen bei bekannten Marken

Einleitung

1. TEIL: Eintragungsfähigkeit konturloser Farbmarken - Verkehrsdurchsetzung

A) Rechtlicher Hintergrund:

- Problem der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG - spezifischer Markt
- Eintragung von konturlosen Farbmarken im Wege der Verkehrsdurchsetzung § 8 Abs. 3 MarkenG - Voraussetzungen und Kriterien

B) Aktuelle Entscheidungen:

1. Nivea-Blau (Pantone 280 C)

- Entscheidung BPatG 24. Senat vom 19.3.2013 (24 W(pat) 75/10 im Löschungsverfahren) - zur Frage der Verkehrsdurchsetzung:

- markenmäßige Benutzung
- Grad der Verkehrsdurchsetzung und Nachweis

- Entscheidung BGH I. Zivilsenat Beschluss vom 9.7.2015 (I ZB 65/13)

- markenmäßige Benutzung und Grad der Verkehrsdurchsetzung
- Nachweis durch Verkehrsgutachten - methodische Mängel

2. Sparkassen-Rot (HKS 13)

- Entscheidung BPatG 25. Senat vom 8.7.2015 (25 W(pat) 13/14 im Löschungsverfahren) - zur Frage der Verkehrsdurchsetzung:

- Nachweis des Zuordnungsgrades - Darlegungs-und Beweislast

2. TEIL: Verletzung und Bekanntheitsschutz - Frage der Zeichenähnlichkeit-

A) Rechtlicher Hintergrund:

- Sonderschutz § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

- Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer Produktaufmachung

B) Aktuelle Entscheidung:

Goldbären BGH, Urteil vom 23.9.2015 (I ZR 105/14)

- Anforderungen an allein maßgebliche Ähnlichkeit im Sinngehalt

3. TEIL: Markenparodie und Bekanntheitsschutz- Löschung oder Kunstfreiheit

A) Rechtlicher Hintergrund:

- **Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG** (Löschung)
- **bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG** (Verletzung)

B) Beispiele:

- **IPOD/eiPott** OLG Hamburg, Beschluss vom 9.8.2010 (5 W 84/10)
- **Lila Postkarte** BGH, Urteil vom 3.2.2005 (I ZR 159/02)

C) Aktuelle Entscheidung:

Springender Pudel BGH, Urteil vom 2.4.2015 (I ZR 59/13)

- Ähnlichkeit durch gedankliche Verknüpfung

- Abwägung zwischen Eigentumsgarantie Art. 14 GG und Kunstfreiheit 5 Abs. 3 GG

RiBPatG Monika Hartlieb 27.1.2016

Claudia Meindel

Vortrag:

Praxisbericht: Markenschutz im Unternehmen

Institution/Position:

Euro-Triumph GmbH, Head of Intellectual Property

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Studium der Rechtswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität, 1. und 2. Staatsexamen
- Abgeschlossene Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten
- Studienbegleitend: Tätigkeit als Markensachbearbeiterin in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Hans-Peter Kunz-Hallstein
- Seit 1993 bei der Triumph-Firmengruppe als Referentin für ausländische Markenrechte
- Seit 1999: Head of Intellectual Property

Derzeitige Arbeitsfelder:

- Alle Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes: Marke, Design, Patent – weltweit
- Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Vertriebskartellrecht
- Lizenz-, Distributions-, Franchise-, Handelsvertreterverträge
- Bekämpfung von Produktpiraterie; Textilkennzeichnung; Datenschutz
- Contract-Management

Sonstige Aktivitäten:

- Seminare, Workshops, Trainings: Expertenwissen punktgenau kommunizieren.
- Unterstützung und Hilfestellung für Experten in erklärungsbedürftigen Disziplinen (Patentanwälte, Patentingenieure und -referenten; Techniker; Naturwissenschaftler; Juristen), die ihr Fachwissen effizient, lösungsorientiert und konzentriert in die Top-Managementebene berichten möchten, damit dieses verstanden und angemessen geschätzt wird.
- Workshops: IP-Praxis für das Brandmanagement
- Publikationen in Fachzeitschriften

Themenübersicht zum Vortrag "Praxisbericht: Markenschutz im Unternehmen"

Von Claudia Meindel, Euro-Triumph GmbH

1. <u>Die Marke in ihrem Umfeld</u>

1.1. Gesetzliche Grundlagen des Markenschutzes und die für die Praxis relevanten Regelungen

1.2. Das Handelsumfeld von Marken im Laufe der Geschichte

2. <u>Kurzvorstellung der Triumph Firmengruppe</u>

2.1. Vorstellung der Marke in ihren verschiedenen geographischen Umfeldern

2.2. Die Markenarchitektur von Triumph im Wandel der Zeit

- Dachmarke
- Bedarfsbereichsmarke
- Produktmarke

2.3. Modernisierung der Dachmarke

3. <u>Ausgewählte Problemkreise des Markenschutzes in der Praxis</u>

3.1. Dauer der Eintragungsverfahren

3.2. Beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Marken

3.3. Probleme bei der Verwendung nicht unterscheidungskräftiger Marken

3.4. Wie entsteht eine Marke bei Triumph?

3.5. Transkriptionen von Marken am Beispiel von China und Japan

4. <u>Produktpiraterie</u>

- Länder
- Gegenmaßnahmen

4.1. Arten von Produktfälschungen

4.2. Look Alikes

4.3. Rufschädigung durch Qualitätsmängel

4.4. Cross-Over Fälschungen

4.5. Markenpiraten 2.0

***

Bruno Götz

Vortrag:

Verwertung: Einsatz von Schutzrechten

Institution/Position:

Leiter Patentzentrum Bayern (TÜV Rheinland Consulting GmbH)

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

- Studium der Werkstofftechnik an der Fachhochschule in Nürnberg
- Ingenieurbüro für Sondermaschinenbau
- Bayerisches Geologisches Landesamt in München
- Seit 1990 bei der LGA (jetzt TÜV Rheinland Consulting GmbH) im Patent- und Normenzentrum.
- Seit 2002 Leiter Patent- und Normenzentrum
- Gastvorlesungen an zahlreichen Bayerischen Hochschulen
- Mit-Autor der Studie "Patentbasierte Instrumente für das strategische Technologie- und Innovationsmanagement"

Derzeitige Arbeitsfelder:

- Patentmanagement
- Qualitative Patentbewertung

Verwertung: Einsatz von Schutzrechten
11. Amberger Patenttag
12.02.2016

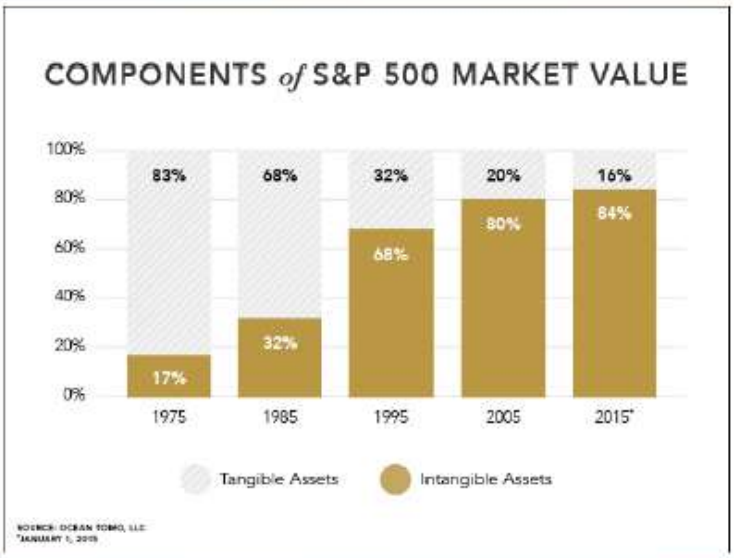
Bruno Götz
TÜV Rheinland Consulting GmbH
Patente und Normen

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Warum IP ?

- 3 Arten Unternehmensvermögen:
- Gegenständliche Güter = materielles Vermögen
- Finanzielle Ressourcen = Geldvermögen
- Geistiges Eigentum IP = immaterielles Vermögen

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.



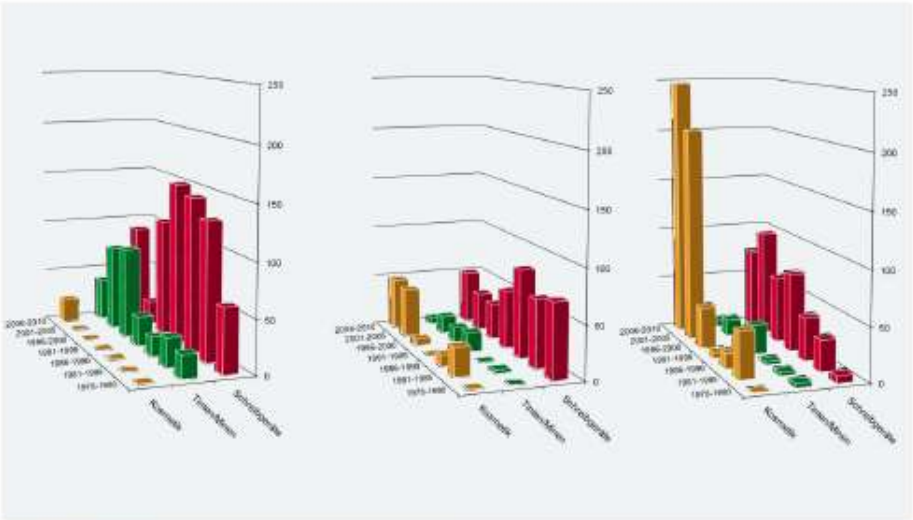
TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Mögliche Patentfunktionen

- Schutz/Ausschluss
- Einnahmengenerierung
- Aufwandsgenerierung
- Tauschmittel
- Verunsicherung
- FuE Controlling
- Steigerung Unternehmenswert
- Kreditsicherung
- Marketing/Reputation
- Motivation
- *Informationsbeschaffung*

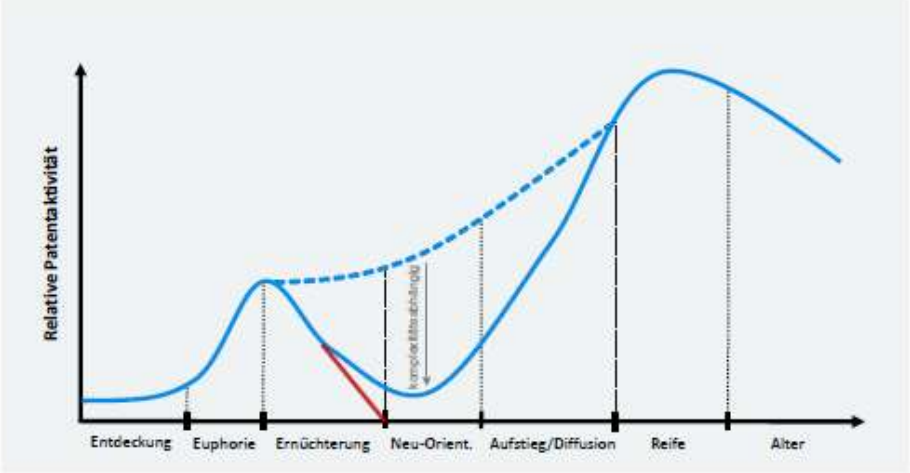
TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Technologieprofile im Vergleich.

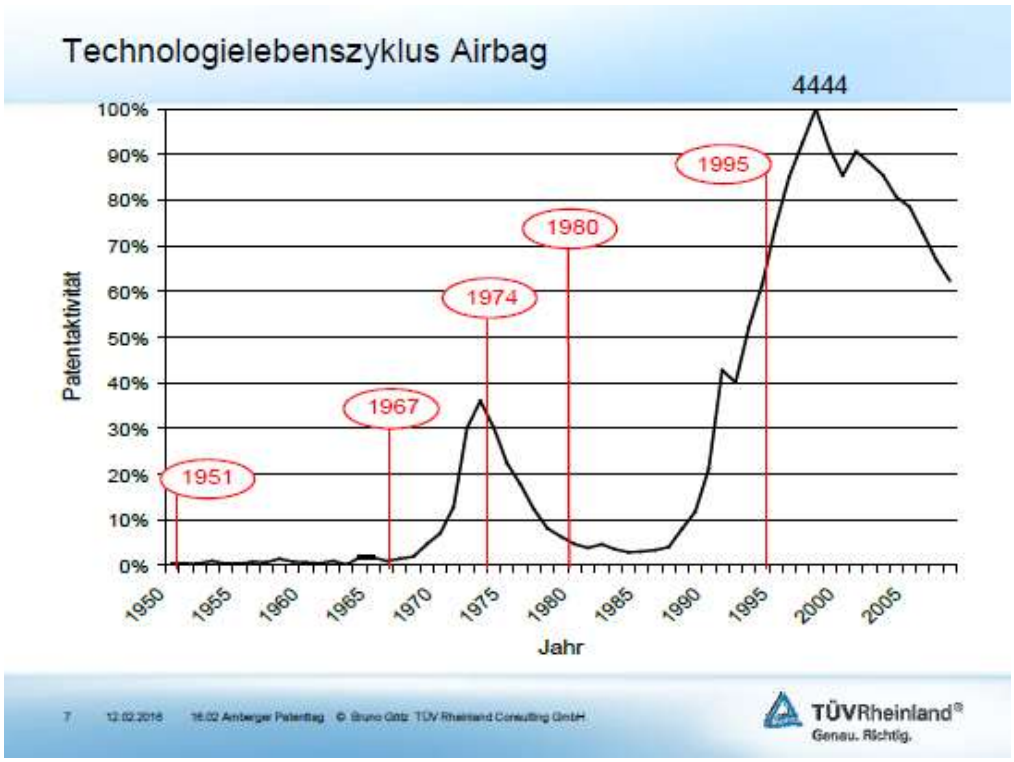


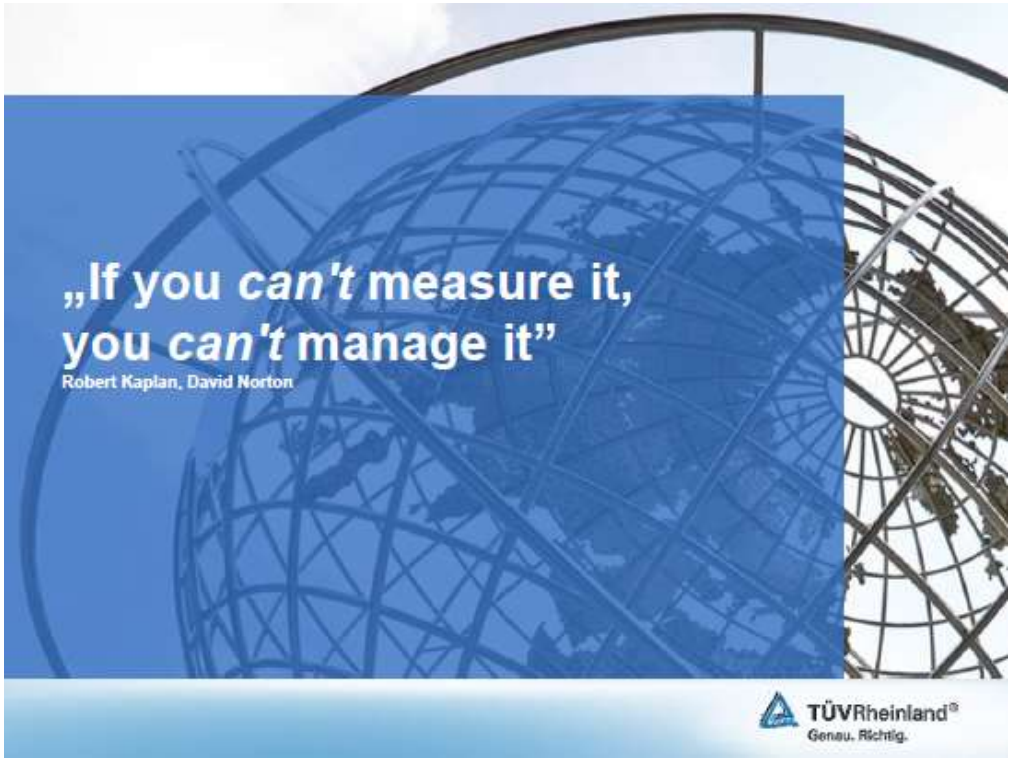
TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Technologielebenszyklus



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.


Technologielebenszyklus Airbag
4444
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Patentaktivität
1951
1967
1974
1980
1995
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Jahr
7 12.02.2016 16.02 Anberger Patenttag © Bruno Götz TÜV Rheinland Consulting GmbH
TÜVRheinland®
Genau. Richtig.


„If you *can't* measure it,
you *can't* manage it"
Robert Kaplan, David Norton
TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Observations PriceWaterhouseCoopers 2007

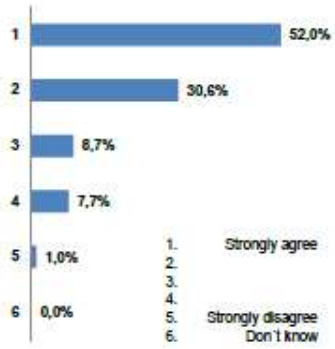
- Although IP is an ever-more important asset class, technology executives don´t believe their companies are extracting its full value
- IP is a core strategic asset: the focus is shifting from litigation to managing and enhancing its value
- Companies are making incremental improvements to their IP management, but they will need to move faster

Quelle: Exploiting Intellectual Property in a Complex World, PriceWaterhouseCoopers 2007

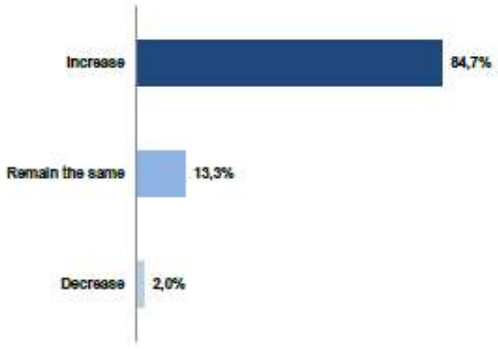
TÜVRheinland® Genau. Richtig.

PriceWaterhouseCoopers 2007

How important do you think IP management is to the success of your company?



Over the next 3-5 years, do you expect that the importance of intellectual capital to the value of your company will increase, decrease or remain about the same?

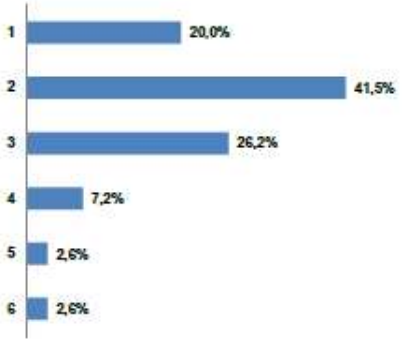


Quelle: Exploiting Intellectual Property in a Complex World, PriceWaterhouseCoopers 2007

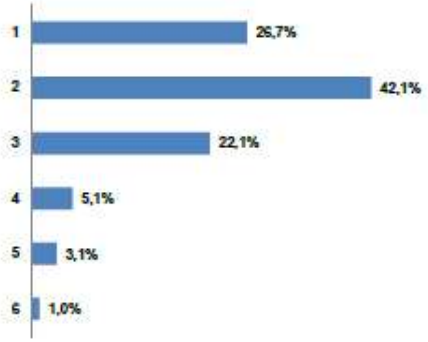
TÜVRheinland® Genau. Richtig.

PriceWaterhouseCoopers 2007

Our company could extract significantly more value from existing IP and IP formation if it devoted more assets and attention to relevant processes



IP management is too often treated as a legal, not a strategic issue.



Quelle: Exploiting Intellectual Property in a Complex World, PriceWaterhouseCoopers 2007

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

„If intellectual property is so important, why is it so frequently mismanaged?"

Quelle: Intellectual Property, Russel L. Parr, Gordon V. Smith, 2015

- Qualitative Patentbewertung
- IP-Cert

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Qualitative Patentbewertung

- Markt
- Strategie
- Recht
- Technologie
- Finanzen

Beispiel: Kategorie Recht

- Rechtsstand
- Neuheit
- Schutzbreite
- Restlaufzeit
- Erkennbarkeit Verletzung
- Lizenzabhängigkeit
- Juristische Aggressionen

Beispiel: Kriterium Rechtsstand

Wie ist der Rechtsstand der Patentfamilie?

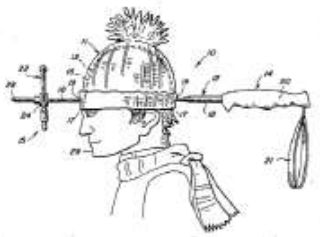
- ○ Patentanmeldung ohne Recherche eingereicht
- ○ Interne Neuheitsrecherche und Beurteilung der Patentierbarkeit ist positiv abgeschlossen
- ○ Prioritätsbegründendes Patent wurde erteilt
- ○ Patente in den wichtigsten Ländern wurden erteilt
- ● Die Einspruchsfrist ist überall abgelaufen, Einsprüche liegen nicht vor oder sind positiv erledigt

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Die „Patentakte“

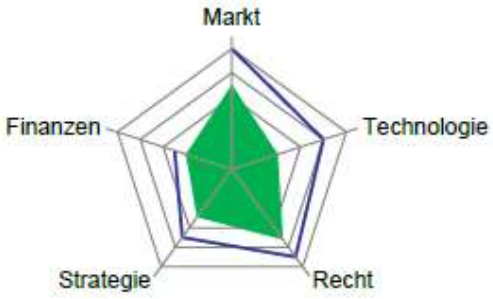
Priorität:	01.04.2010
Prio-Nummer:	US 4604711
Länder:	
Angemeldet in:	US, CA, CN, GB, AT
Erteilt in:	US, AT
Erloschen in:	CN
Klassifikation:	A42B 1/06
Titel:	Skistockmütze
Kurzfassung:	Ein Scherzartikel der den Eindruck vermittelt, dass dem Träger ein Skistock durch den Kopf geht. An einen Bügelsystem, das aus einem Längs- und einem Querbügel in Kopfform besteht sind die beiden Enden eines Skistocks befestigt. Das Tragsystem befindet sich unter einer Skimütze und ist somit nicht sichtbar.

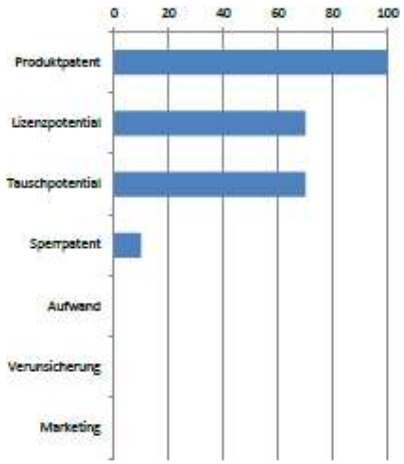
Bewertung:	
Strategie:	80/100
Markt:	40/100
Recht:	50/100
Technologie:	50/100
Finanzen:	80/100
gesamt:	60/100



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aufbau eines internen Bewertungsschemas Beispiel



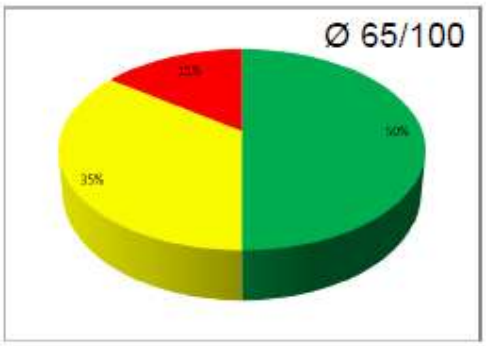


TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Grafische Darstellung Recht

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

"If you *can* measure it, you *can* manage it"



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

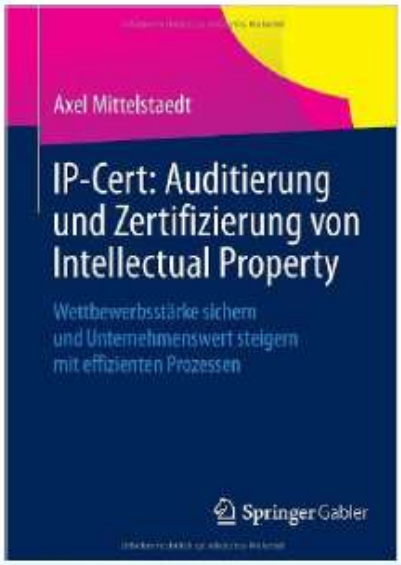
IP-Cert

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

TÜVRheinland® CERT ISO 14001

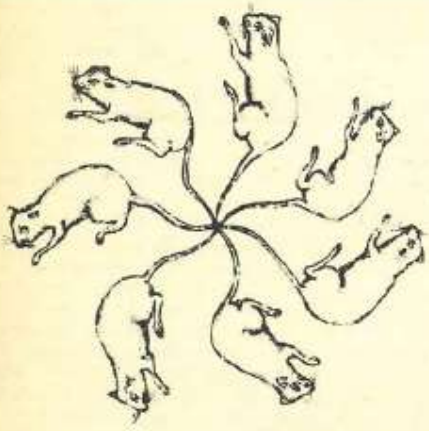
TÜVRheinland® CERT DIN EN 16001

Datenschutz/ Datensicherheit



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Marken im Spiegel der Zeit



Nr. 74485. W. 5561/42. **Fa. F. M. Wolff,** Hamburg, Hohe Bleichen, Ludwigshof. Anmeldung vom 31. 8. 1904. Eintragung am 30. 11. 1904.
Geschäftsbetrieb: Exportgeschäft.

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Nr. 85261. H. 11813/10. Anmeldung vom 20. 9. 1905. Eintragung am 15. 2. 1906.
Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Motorwagen und Motorwagenbestandteilen und Vertrieb von Fahrrädern, Nähmaschinen und deren Zubehörteilen.
Waren: Fahrräder, Pneumatiks, Lampen, Glocken, Motorwagen und Nähmaschinen. [06. 392

Nr. 9033. L. 403. **Lever Brothers Limited,** Port Sunlight b. Birkenhead (Grafschaft Chester, England); Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Berlin NW., Dorotheenstr. 32. Anmeldung vom 30. 10. 94/19. 9. 95. Eintragung am 27. 8. 95.
Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Seifen und anderen Waschmaterialien und Parfümerien.
Waarenverzeichniß: Seife.
Der Anmeldung ist eine Beschreibung beigefügt.

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Nr. 14643. A. 868. **Julius Abraham,** Berlin O., Grüner Weg 108. Anmeldung vom 7. 1. 96. Eintragung am 10. 3. 96.

Geschäftsbetrieb: Großdestillation, Likörfabrik und Weinhandlung.

Waarenverzeichniß: Spirituosen und Weine.

Nr. 6699. Sch. 500. **Friedrich Schwarzkopf,** Harburg (Bayern). Anmeldung vom 25. 10. 94. Eintragung am 22. 5. 95.

Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Kinderzwieback-Mehl.

Waarenverzeichniß: Kinderzwieback-Mehl.

Der Anmeldung ist eine Beschreibung beigefügt.

Nr. 10279. P. 563. **Jürgen Peters,** Hamburg. Anmeldung vom 4. 7. 95/2. 8. 89. Eintragung am 17. 10. 95.

Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Spirituosen, sowie Weinhandel.

Waarenverzeichniß: Spirituosen.

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

www.patentzentrum-bayern.de
www.tuv.com/patente
bruno.goetz@de.tuv.com
Tel. 0911-655-4920

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.