

# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <b>1 Einführung</b> .....  | 1  |
| 1.1 Warum Patentstrategie? .....                                       | 2  |
| 1.2 Patentstrategie „kein Patent“ .....                                | 4  |
| 1.2.1 Geheimhaltung ist schwierig .....                                | 4  |
| 1.2.2 „Erfindungen liegen in der Luft“ .....                           | 4  |
| 1.2.3 Vorbenutzungsrecht muss dokumentiert sein .....                  | 5  |
| 1.3 Leitlinie einer Patentstrategie .....                              | 5  |
| 1.3.1 Wirtschaftlich wichtige Erfindungen schützen .....               | 5  |
| 1.3.2 Heimatmarkt und wichtige Auslandsmärkte schützen .....           | 6  |
| 1.3.3 Innerhalb des Prioritätsjahrs Weiterentwicklungen schützen ..... | 6  |
| 1.4 Offensive und defensive Patentstrategien .....                     | 7  |
| 1.5 Patentbewertung .....  | 8  |
| <b>2 Schutzrechtsarten</b> .....                                       | 11 |
| 2.1 Patent .....   | 12 |
| 2.1.1 Neuheit .....  | 13 |
| 2.1.2 Erfinderische Tätigkeit .....                                    | 13 |
| 2.1.3 Aufgabe-Lösungs-Ansatz .....                                     | 14 |
| 2.1.4 Rechte eines Patentinhabers .....                                | 15 |
| 2.2 Patentanmeldung .....  | 16 |
| 2.3 Gebrauchsmuster .....  | 16 |
| 2.3.1 Voraussetzung .....  | 16 |
| 2.3.2 Kleiner Bruder des Patents? .....                                | 17 |
| 2.3.3 Paralleles Schutzrecht .....                                     | 18 |
| 2.3.4 Neuheitsschonfrist .....   | 18 |
| 2.3.5 Ungeprüftes Schutzrecht .....                                    | 18 |
| 2.4 Schriftartencodes der WIPO .....                                   | 18 |
| 2.5 Schriftartencodes des deutschen Patentamts .....                   | 19 |
| 2.6 Aktenzeichenformat des deutschen Patentamts .....                  | 19 |

|   |    |
|---|----|
| <b>3 Grundlagen von Patentstrategien .....</b>  | 23 |
| 3.1 Patent versus Patentanmeldung .....   | 24 |
| 3.2 Patent versus Gebrauchsmuster .....   | 25 |
| 3.3 Grundlagen einer Patentanmeldestrategie .....   | 25 |
| 3.3.1 Patentanmeldestrategie auf Basis einer Patentanmeldung<br>oder eines Gebrauchsmusters ..... | 25 |
| 3.3.2 Anmeldezeitpunkt .....  | 26 |
| 3.4 Grundlagen der Abwehr eines Patents .....   | 27 |
| 3.5 Recherche nach dem Stand der Technik .....  | 27 |
| 3.6 Akteneinsicht beim deutschen und beim europäischen Patentamt .....                            | 29 |
| 3.7 Freedom-to-operate-Gutachten .....  | 31 |
| 3.8 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) .....                                 | 32 |
| 3.8.1 Voraussetzungen .....   | 32 |
| 3.8.2 Ansprüche gegen Rechtsverletzer .....   | 32 |
| 3.8.3 Eigenständige Schöpfung durch Dritte und Reverse<br>Engineering .....                       | 33 |
| 3.8.4 Vergleich Patentrecht und Geschäftsgeheimnisgesetz .....                                    | 34 |
| 3.9 Geheimhaltungsvereinbarung .....  | 34 |
| 3.9.1 Geheimhaltungserklärung wegen einer Präsentation .....                                      | 35 |
| 3.9.2 Geheimhaltungsvereinbarung für eine Kooperation .....                                       | 35 |
| 3.10 Lizenzvereinbarung .....   | 36 |
| 3.11 Schutzrechtsverkauf .....  | 39 |
| <b>4 Patentanmeldestrategien .....</b>  | 41 |
| 4.1 Patentfamilie .....   | 42 |
| 4.2 Priorität .....   | 42 |
| 4.2.1 Innere Priorität .....  | 43 |
| 4.2.2 Kettenpriorität .....   | 43 |
| 4.3 Europäische Patentanmeldung .....   | 44 |
| 4.4 Internationale Anmeldung .....  | 44 |
| 4.5 Teilanmeldung .....   | 46 |
| 4.6 Gebrauchsmusterabzweigung .....   | 51 |
| 4.7 Gegenstände der Schutzrechte einer Patentfamilie .....  | 52 |
| 4.8 Beispiele .....   | 52 |
| 4.8.1 Deutsche Anmeldung als Erstanmeldung .....  | 52 |
| 4.8.2 US-amerikanische Anmeldung als Erstanmeldung .....  | 53 |
| 4.8.3 Deutsche Erstanmeldung und ausländische, nationale<br>Nachanmeldung .....                   | 53 |
| 4.8.4 Deutsche Erstanmeldung und europäische Nachanmeldung .....                                  | 55 |
| 4.8.5 Deutsche Erstanmeldung und internationale<br>Nachanmeldung .....                            | 55 |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.8.6    | Europäische Erstanmeldung und nationale Nachanmeldungen .....           | 57        |
| 4.8.7    | Internationale Erstanmeldung und nationale Nachanmeldungen .....        | 59        |
| 4.8.8    | Parallele deutsche und ausländische Patentanmeldungen .....             | 60        |
| 4.8.9    | Deutsche Patentanmeldung und paralleles deutsches Gebrauchsmuster ..... | 60        |
| <b>5</b> | <b>Anmeldestrategien unterschiedlicher Unternehmenstypen .....</b>      | <b>63</b> |
| 5.1      | Einzelanmelder .....  | 64        |
| 5.2      | Existenzgründer .....   | 64        |
| 5.3      | Startup-Unternehmen .....   | 65        |
| 5.3.1    | Beispiel: Carbonauten GmbH .....  | 66        |
| 5.3.2    | Beispiel: Toposens GmbH .....   | 70        |
| 5.4      | Copycat-Unternehmen .....   | 75        |
| 5.4.1    | Beispiel: Zalando SE .....  | 76        |
| 5.5      | Etablierte Unternehmen .....  | 77        |
| 5.6      | Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) .....                             | 77        |
| 5.7      | Großunternehmen .....   | 78        |
| 5.7.1    | Beispiel: Gührung KG .....  | 78        |
| 5.7.2    | Beispiel: Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG .....                  | 80        |
| 5.8      | Internationale Großunternehmen .....                                    | 82        |
| 5.8.1    | Beispiel: Robert Bosch GmbH .....                                       | 82        |
| 5.8.2    | Beispiel: Daimler AG .....  | 87        |
| <b>6</b> | <b>Abwehr störender Patente und Gebrauchsmuster .....</b>               | <b>93</b> |
| 6.1      | Ansprüche .....   | 95        |
| 6.1.1    | Arten von Ansprüchen .....  | 95        |
| 6.1.2    | Hauptanspruch und Nebenansprüche .....                                  | 95        |
| 6.1.3    | Aufbau eines unabhängigen Anspruchs .....                               | 96        |
| 6.1.4    | Anspruchssatz .....   | 98        |
| 6.1.5    | Merkmalsgliederung .....  | 99        |
| 6.2      | Freedom-to-operate-Gutachten .....                                      | 101       |
| 6.3      | Eingabe Dritter im Erteilungsverfahren .....                            | 102       |
| 6.4      | Einspruch .....   | 103       |
| 6.4.1    | Neuheit .....   | 103       |
| 6.4.2    | Erfinderische Tätigkeit .....   | 104       |
| 6.4.3    | Unzulässige Erweiterung .....   | 104       |
| 6.4.4    | Mangelnde Ausführbarkeit .....  | 105       |
| 6.5      | Nichtigkeitsverfahren .....   | 105       |
| 6.5.1    | Nichtigkeitsgründe .....  | 106       |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 6.5.2    | Nichtigkeitsklage . . . . .   | 106        |
| 6.5.3    | Beteiligte des Nichtigkeitsverfahrens . . . . .   | 107        |
| 6.5.4    | Verfahren in erster Instanz . . . . .   | 108        |
| 6.5.5    | Klageänderung . . . . .   | 108        |
| 6.5.6    | Parteiwechsel . . . . .   | 109        |
| 6.5.7    | Klagerücknahme . . . . .  | 109        |
| 6.5.8    | Erledigung der Hauptsache . . . . .   | 109        |
| 6.5.9    | Prozessverbindung und Prozesstrennung . . . . .   | 110        |
| 6.5.10   | Entscheidung in erster Instanz . . . . .  | 110        |
| 6.5.11   | Berufungsverfahren . . . . .  | 110        |
| 6.5.12   | Allgemeine Grundsätze . . . . .   | 111        |
| 6.5.13   | Abgrenzung zum Einspruchsverfahren . . . . .  | 111        |
| 6.6      | Gebrauchsmusterlöschungsverfahren . . . . .   | 111        |
| 6.7      | Behinderung der Wettbewerber . . . . .  | 112        |
| 6.7.1    | Nachveröffentlichter Stand der Technik . . . . .  | 114        |
| 6.7.2    | Erste Veröffentlichung des störenden Schutzrechts<br>ist eine Offenlegungsschrift . . . . . | 114        |
| 6.7.3    | Erste Veröffentlichung des störenden Schutzrechts<br>ist ein Patent . . . . .               | 115        |
| 6.7.4    | Ausnutzen der Zeitzonen . . . . .   | 116        |
| 6.7.5    | Abwehr . . . . .  | 116        |
| 6.8      | U-Boot-Strategie . . . . .  | 116        |
| 6.8.1    | In der Beschreibung versteckter Gegenstand . . . . .  | 117        |
| 6.8.2    | Teilanmeldung . . . . .   | 117        |
| 6.8.3    | Gebrauchsmusterabzweigung . . . . .   | 118        |
| 6.8.4    | Weiterentwicklungen innerhalb der Prioritätsfrist . . . . .                                 | 118        |
| <b>7</b> | <b>Durchsetzung von Schutzrechten . . . . .</b>   | <b>119</b> |
| 7.1      | Berechtigungsanfrage . . . . .  | 119        |
| 7.2      | Abmahnung . . . . .   | 120        |
| 7.2.1    | Berechtigte, unberechtigte und rechtsmissbräuchliche<br>Abmahnung . . . . .                 | 121        |
| 7.2.2    | Inhalt einer Abmahnung . . . . .  | 121        |
| 7.3      | Verletzungsverfahren . . . . .  | 123        |
| 7.3.1    | Zuständigkeit . . . . .   | 123        |
| 7.3.2    | Aktivlegitimation . . . . .   | 123        |
| 7.3.3    | Passivlegitimation . . . . .  | 124        |
| 7.3.4    | Klageansprüche . . . . .  | 124        |
| 7.3.5    | Klagebegründung . . . . .   | 126        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>8 Vorlagen</b> . . . . .                                    | 127 |
| 8.1 Geheimhaltungserklärung wegen einer Präsentation . . . . . | 127 |
| 8.2 Geheimhaltungsvereinbarung für eine Kooperation . . . . .  | 128 |
| 8.3 Schutzrechtskauf . . . . .                                 | 131 |
| 8.4 Lizenzvertrag . . . . .                                    | 132 |
| 8.5 Eingabe eines Dritten im Erteilungsverfahren . . . . .     | 136 |
| 8.6 Einspruch . . . . .  | 139 |
| 8.7 Berechtigungsanfrage . . . . .                             | 154 |
| 8.8 Abmahnung . . . . .  | 155 |