

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	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
2 Schutzrechtsarten	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

3 Grundlagen von Patentstrategien	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 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 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
4 Patentanmeldestrategien	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 Nachanmeldung	53
4.8.4 Deutsche Erstanmeldung und europäische Nachanmeldung	55
4.8.5 Deutsche Erstanmeldung und internationale 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
5	Anmeldestrategien unterschiedlicher Unternehmenstypen	63
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
6	Abwehr störender Patente und Gebrauchsmuster	93
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 ist eine Offenlegungsschrift	114
6.7.3	Erste Veröffentlichung des störenden Schutzrechts ist ein Patent	115
6.7.4	Ausnutzen der Zeitzone	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
7	Durchsetzung von Schutzrechten	119
7.1	Berechtigungsanfrage	119
7.2	Abmahnung	120
7.2.1	Berechtigte, unberechtigte und rechtsmissbräuchliche 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

8	Vorlagen	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