

Die Verfolgung von Verletzungen für Erfinder

iENA-Programm 28.10.2011,
iENA-Bühne,
Messe Nürnberg



Deutsche Aktionsgemeinschaft
Bildung-Erfindung-Innovation

Dr.- Ing. Michael Gude

Inhalt

- **Aktive Patent-Verwertung**
- **Fehler bei der Patent-Anmeldung**
- **Unterschiede DE-Patent / Gebrauchsmuster**
- **Kosten von Patent / GbrM**
- **Rechte des Patentinhabers**
- **Vorgehen gegen Patentverletzer / Risiken der Verfolgung**
- **Ausweg Prozessfinanzierung**

Aktive Patent-Verwertung

- **Patent wird vom Erfinder genutzt, z.B. im eigenen Unternehmen**
Es wird ein neues oder verbessertes Produkt hergestellt/ein neues oder verbessertes Verfahren angewendet.
- **Patent wird lizenziert an andere(s) Unternehmen**
Für das Patent, u.U. sogar vor Erteilung, wird ein Lizenznehmer gefunden, z.B. durch eine Patent-Verwertungsagentur.
Es wird ein Lizenzvertrag geschlossen, z.B. auf Umsatzbasis.
Die Lizenz kann exklusiv, unterlizenzierbar, übertragbar oder ausschließlich für einen bestimmten Vertriebsweg oder ein bestimmtes Produkt sein.
- **Patent wird verkauft an ein andere(s) Unternehmen**
Das Patent, u.U. sogar vor Erteilung, wird an ein interessiertes Unternehmen verkauft. Dabei ist die Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises problematisch.

Fehler bei der Patent-Anmeldung

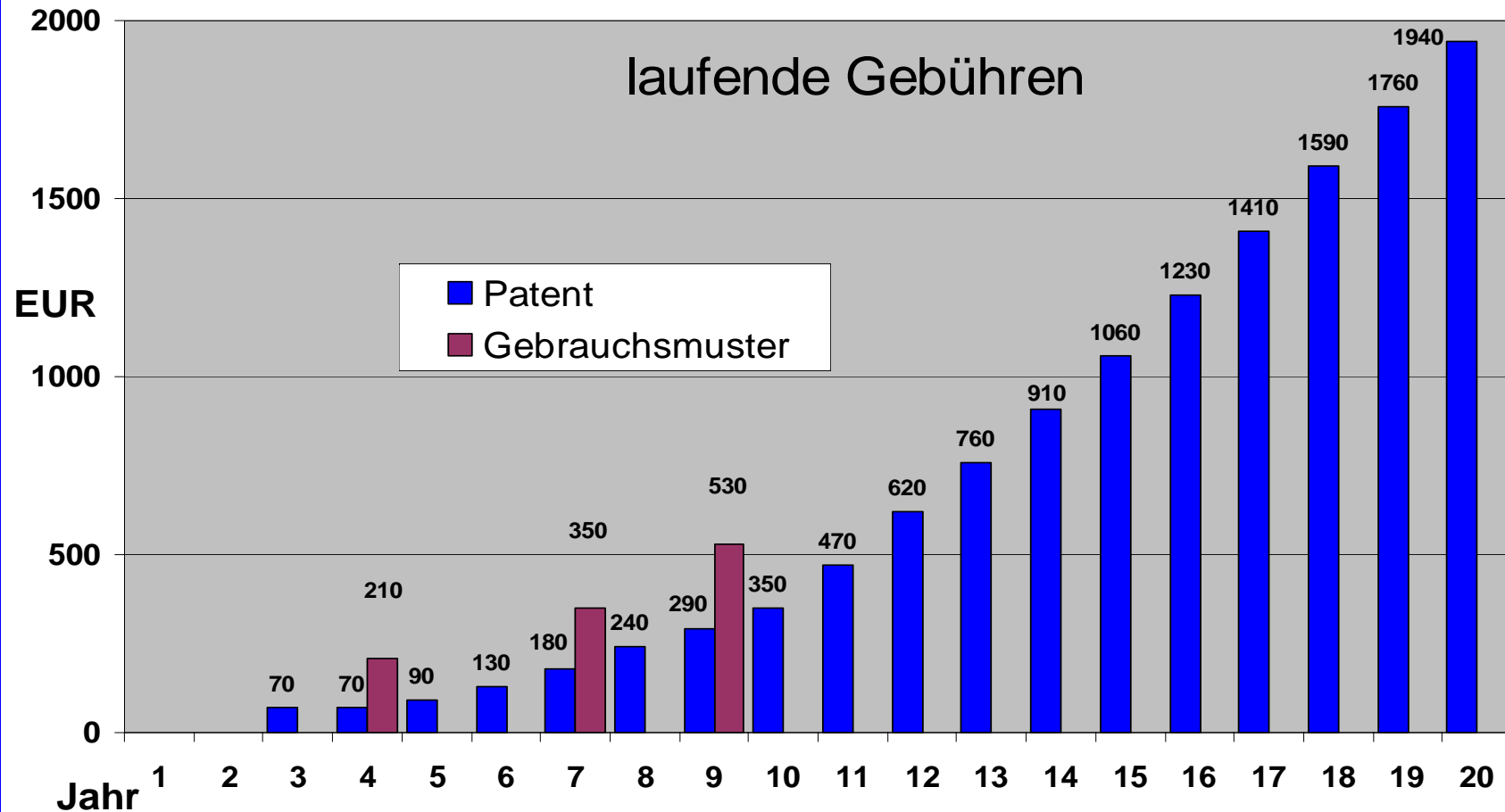
- **Patentverletzung nicht nachweisbar**
Kann durch die Eigenart eines Produktes oder Verfahrens eine Verletzung nicht nachgewiesen werden, so empfiehlt sich eher die Geheimhaltung.
- **Auswahl des falschen Patentanwalts**
Patentanwälte (PA) sind Naturwissenschaftler oder Ingenieure.
Der PA sollte genau auf dem Fachgebiet Ihrer Erfindung Erfahrung haben.
- **Unnötige Einschränkung des 1. Patentanspruchs**
Ein starkes Patent hat einen möglichst großen Schutzzumfang.
Deshalb 1. Patentanspruch weit formulieren und durch Unteransprüche einschränken. Im Erteilungsverfahren notfalls 1. Patentanspruch durch Zusammenlegung einschränken.
- **Zu viele Merkmale im 1. Patentanspruch**
Patentansprüche mit mehr als 10 Merkmalen sind meist zu umgehen.

Tipp: Versuchen Sie Ihr eigenes Patent zu umgehen!

Unterschiede DE-Patent/Gebrauchsmuster

Patent	Gebrauchsmuster
Prüfung auf <u>Neuheit</u> und <u>Erfindungshöhe</u>	nur formale Prüfung
max. Laufzeit 20 Jahre	max. Laufzeit 10 Jahre
Recht gegen Verletzer erst nach Erteilung (in der Regel mindestens 2 Jahre nach Anmeldung)	Recht gegen Verletzer direkt nach Eintragung (in der Regel 2 Monate nach Anmeldung)
für Verfahren und Gegenstände	keine Verfahren, Gegenstände
Erfindungshöhe ist nach BGH-Rechtsprechung bei beiden gleich	
keine Schonfrist für Veröffentlichung	6 Monate Neuheitsschonfrist
ab 3. Jahr ansteigende Jahresgebühr	Gebühr nach 3, 6, 8 Jahren

Kosten eines Patents/GbrM



Rechte des Patentinhabers

Allein der Patentinhaber ist befugt, die Erfindung **während der Schutzzeit** in dem entsprechenden **Gebiet** zu nutzen. (§ 9 PatG)

Verbotungsrechte:

Es ist **verboten** ein geschütztes **Erzeugnis** herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Es ist **verboten** ein geschütztes **Verfahren** anzuwenden oder zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten; für ein durch das Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis ist es **verboten** dieses anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Vorgehen gegen Patentverletzer/ Risiken der Verfolgung

1. Benutzungsanfrage

Macht Verletzer auf die Patentbenutzung aufmerksam.

2. Abmahnung

Fordert Unterlassung der Patentbenutzung, i.d.R. mit Klageandrohung.

Risiko: Schadenersatz und Negative Feststellungsklage

3. Klage

Ansprüche: Unterlassung, Auskunft, Schadenersatz (alternativ

nach Verletzergewinn, Lizenzanalogie oder entgangenem Gewinn)

Klage muss bei Landgericht eingereicht werden. Es herrscht Rechtsanwaltszwang, meist PA auf beiden Seiten zusätzlich tätig. Geklagt werden kann in jedem Bundesland in dem das verletzende Produkt angeboten wurde.

Risiko: Hohes Kostenrisiko, Negative Feststellungsklage, Nichtigkeitsklage

Kostenrisiko Verletzungsklage

Kostenrisiko* bei Patentverletzungsklagen in Deutschland (EURO)

(Die Werte wurden auf glatte Beträge aufgerundet)

Streitwert (EURO)	50.000	100.000	300.000	500.000	1.000.000	5.000.000
1. Instanz Landgericht	14.000	19.000	34.000	42.000	66.000	241.000
2. Instanz Oberlandesgericht	16.000	22.000	40.000	53.000	79.000	289.000
3. Instanz Bundesgerichtshof	21.000	29.000	51.000	68.000	102.000	374.000
Gesamtrisiko der drei Instanzen	51.000	70.000	125.000	163.000	247.000	904.000

Kostenrisiko* bei Patentnichtigkeitsklagen in Deutschland (EURO)

Streitwert (EURO)	50.000	100.000	300.000	500.000	1.000.000	5.000.000
1. Instanz Bundespatentgericht	16.000	22.000	40.000	53.000	79.000	289.000
2. Instanz Bundesgerichtshof	21.000	29.000	51.000	68.000	102.000	374.000
Gesamtrisiko der zwei Instanzen	37.000	51.000	91.000	121.000	181.000	663.000

Quelle: www.copat.de

Ausweg Prozessfinanzierung

Der Prozessfinanzierer übernimmt das Kostenrisiko alleine, dafür ist er im Erfolgsfall an dem Erlös beteiligt.

Dem Patentinhaber bleibt als einziges Risiko, dass sein Patent für nichtig erklärt wird. Dieses Risiko besteht aber immer.

Bedingungen für die Prozessfinanzierung:

- Anforderung: Klare Beweislage für die Verletzung
- Hohe Wahrscheinlichkeit für Prozessgewinn
- Hoher Schadenersatz, mindestens 50.000 Euro.
- Geringes Ausfallrisiko des Verletzers, bspw. durch Insolvenz etc.
- Geringe Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Diese Dokumentation wurde nach bestem Wissen erstellt.
Jedwede Haftung für die Richtigkeit des Inhalts ist ausgeschlossen.
Der Inhalt ist ausdrücklich nicht als Rechts- oder Patentberatung zu verstehen.

Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen nur Rechts- oder Patentanwälte.