

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX

1 Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz	1
1.1 Einleitung	1
1.1.1 Warum werden vom Staat Patente gewährt?	1
1.1.2 Erfindungen als Grundlage einer Unternehmensgründung	2
1.1.3 Entdeckungen	4
1.1.4 Basiserfindungen	5
1.1.5 Watt's Dampfmaschine	8
1.2 Überblick: Der Gewerbliche Rechtsschutz und seine verwandten Gebiete	13
1.2.1 Schutzarten und Entstehen der Rechte	13
1.2.2 Schutz technischer Ideen durch Patente, Gebrauchsmuster	15
1.2.3 Schutz ästhetischer Erzeugnisse durch Designschutz (Geschmacksmuster)	24
1.2.4 Schutz von Kennzeichen: Marken, Namen, Titel	25
1.2.5 Schutz von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst durch das Urheberrecht (Copyright)	27
1.2.6 Schutz gegen unlauteren Wettbewerb: Wettbewerbsrecht (UWG) ..	29
1.2.7 Schutz gegen Wettbewerbsbeschränkungen: Kartellrecht	29
1.2.8 Welcher Schutz und welches Recht können genutzt werden?	29
1.2.9 Grenzen des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts ..	32
1.3 Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts und des Markenrechts ..	33
1.3.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts	33
1.3.2 Geschichtliche Entwicklung des Markenrechts	34
1.4 Institutionen im Gewerblichen Rechtsschutz	35
1.4.1 Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)	35
1.4.2 Europäisches Patentamt (EPA)	37
1.4.3 Weltorganisation zum Schutz des geistigen Eigentums (WIPO)	37
1.4.4 Amt der europäischen Union für geistiges Eigentum – EUIPO (früher: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt HABM)	38
1.4.5 Nationale Patentämter	39
1.5 Ausbildung zum Patentanwalt	39

Inhaltsverzeichnis

2 Patent und Gebrauchsmuster materiellrechtlich	41
2.1 Wesen und Gegenstand von Patenten und Gebrauchsmustern	42
2.2 Wann ist eine Erfindung patent- oder gebrauchsmusterfähig?	45
2.2.1 Technische Erfindung	46
2.2.2 Neuheit	46
2.2.3 Erfinderische Tätigkeit – Erfinderischer Schritt	48
2.2.4 Gewerbliche Anwendbarkeit	49
2.3 Was ist nicht schutzfähig?	50
2.3.1 Entdeckungen	50
2.3.2 Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	50
2.3.3 Ästhetische Formschöpfungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG)	50
2.3.4 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten.	51
2.3.5 Wiedergabe von Informationen	52
2.3.6 Verstoß gegen die öffentliche Ordnung (§ 2 Abs. 1 PatG)	52
2.3.7 Verstoß gegen die guten Sitten (§ 2 Abs. 1 PatG)	52
2.3.8 Pflanzensorten (§ 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG)	53
2.3.9 Tierarten (§ 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG)	53
2.3.10 Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (§ 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG)	53
2.3.11 Ausnahme von der Ausnahme: Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse (§ 2a Abs. 2 Nr. 2 PatG)	53
2.4 Wer ist berechtigt, ein Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden?	54
2.4.1 Erfinder und Rechtsnachfolger	54
2.4.2 Mehrere Erfinder	54
2.4.3 Doppelerfindungen (§ 6 Satz 3 PatG)	55
2.4.4 Arbeitnehmer und Hochschulangehörige	56
2.5 Rechtswirkungen von Patenten und Gebrauchsmustern	57
2.5.1 Wer darf eine geschützte Erfindung benutzen?	57
2.5.2 Schutzbereich der Ansprüche	58
2.5.3 Wirkung des Patentbesitzes und Gebrauchsmusters	58
2.5.4 Grenzen des Schutzes	61
2.5.5 Übertragung: Verkauf, Lizenz, Vererbung (§ 15 PatG)	62
2.5.6 Zwangslizenz (§ 24 PatG)	63
2.6 Patent oder Gebrauchsmuster wählen?	63
2.7 Geheimpatente	65
2.8 Patentvindikation (Vindikation = Eigentumsherausgabeanspruch)	65
2.9 Sonderfälle von Erfindungen	66
2.9.1 Computerprogramme	66
2.9.2 Halbleiterschutzgesetz	67
2.9.3 Pflanzen/Sortenschutz	68
2.9.4 Biotechnologische Erfindungen	69

3 Patent und Gebrauchsmuster formalrechtlich	71
3.1 Das Anmeldeverfahren	72
3.1.1 Vertreter	73
3.1.2 Mindestanforderungen einer Anmeldung	73
3.1.3 Unterlagen, die nachgereicht bzw. Handlungen, die nachgeholt werden können	78
3.1.4 Sonstige Anmeldevorschriften	81
3.1.5 Provisorische Patentanmeldung	81
3.2 Sonstige Anträge und Erklärungen	82
3.2.1 Zusatzpatent	82
3.2.2 Rechercheantrag (§ 43 PatG, § 7 GebrMG) (vgl. auch Abschnitt 3.3 Rechercheverfahren)	82
3.2.3 Prüfungsantrag (§ 44 PatG) (vgl. auch Abschnitt 3.4 Erteilungsverfahren)	83
3.2.4 Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Gebrauchsmusters (§ 32 PatG, § 8 GebrMG).	83
3.2.5 Teilung (§ 39 PatG, § 4 Abs. 6 GebrMG)/Ausscheidung.	84
3.2.6 Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 PatG).	84
3.2.7 Priorität (§§ 40, 41 PatG, § 6 GebrMG).	85
3.2.8 Abzweigung (§ 5 GebrMG).	87
3.2.9 Wechsel vom Patent zum Gebrauchsmuster und umgekehrt	88
3.3 Rechercheverfahren (§ 43 PatG, § 7 GebrMG)	88
3.4 Erteilungsverfahren	89
3.4.1 Prüfung (§ 44 PatG)	89
3.4.2 Anhörung (§ 46 PatG)	89
3.4.3 Erteilung/Eintragung (§ 49 PatG, § 8 GebrMG).	89
3.4.4 Zurückweisung (§ 48 PatG)	90
3.5 Beschwerdeverfahren (§§ 73 ff. PatG).	90
3.5.1 Einreichung der Beschwerde	90
3.5.2 Abhilfe	90
3.5.3 Weiterleitung an das BPatG.	90
3.5.4 Rechtsbeschwerde (§§ 100 ff. PatG)	91
3.6 Einspruch, Nichtigkeitsklage, Löschung	91
3.6.1 Einspruch (§ 59 PatG)	91
3.6.2 Nichtigkeit (§ 81 ff. PatG)	92
3.6.3 Löschung (§ 15 GebrMG)	93
3.7 Register/Amtliche Veröffentlichungen.	94
3.7.1 Register (§ 30 PatG)	94
3.7.2 Offenlegungsschrift (§ 32 PatG)	94
3.7.3 Patentschrift (§ 32 PatG).	95
3.8 Kosten und Gebühren	95
3.8.1 Kosten und Gebühren beim DPMA	95
3.8.2 Kosten bis zur Erteilung bzw. Eintragung	97
3.8.3 Kosten nach der Erteilung bzw. Eintragung.	98

Inhaltsverzeichnis

3.8.4	Jahresgebühren/Aufrechterhaltungsgebühren	98
3.8.5	Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV)	100
3.9	Verfahrenskostenhilfe (§§ 129 ff. PatG).	101
4	Urheberrecht, Designschutz	102
4.1	Urheberrecht	102
4.1.1	Wesen und Entstehen des Urheberrechts	102
4.1.2	Geschützte Werke und Leistungen	103
4.1.3	Urheber.	105
4.1.4	Interessen des Urhebers	106
4.1.5	Grenzen des Urheberrechts	107
4.1.6	Urheberrechtsverletzungen	108
4.1.7	Designentwürfe und Software von Arbeitnehmern	109
4.1.8	Urheberrecht international	109
4.1.9	Sondergebiete	109
4.1.10	Nahe Gesetze.	112
4.2	Designschutz/Das eingetragene Design	112
4.2.1	Wesen und Gegenstand des eingetragenen Designs	112
4.2.2	Wann ist ein Design schutzfähig?	113
4.2.3	Was ist nicht schutzfähig?	114
4.2.4	Rechtswirkungen eines eingetragenen Designs.	115
4.2.5	Anmeldeverfahren	117
4.2.6	Wie wird ein eingetragenes Design zu Fall gebracht?	118
4.2.7	Kosten.	119
4.2.8	Von Arbeitnehmern entworfene Designs	120
4.2.9	Schutz im Ausland	120
5	Arbeitnehmererfindungen	122
5.1	Wesen und Gegenstand des Gesetzes sowie der Vergütungsrichtlinien	122
5.2	Diensterfindungen	127
5.2.1	Diensterfindung und freie Erfindung	127
5.2.2	Meldepflicht	128
5.2.3	Inanspruchnahme	130
5.2.4	Aufgabe eines Schutzrechtes	137
5.2.5	Vom Arbeitnehmer nicht gemeldete Erfindung	139
5.2.6	Freigabe von Auslandsanmeldungen	139
5.3	Freie Erfindungen	141
5.3.1	Von Anfang an freie Erfindungen	141
5.3.2	Frei gewordene Diensterfindung	142
5.4	Technische Verbesserungsvorschläge	142
5.5	Vergütung	144
5.6	Regelungen an Hochschulen	153
5.7	Unabdingbarkeit	154
5.8	Regelungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.	155
5.9	Schiedsverfahren	156

6 Innovationsmanagement, Patentverwertung	158
6.1 Ideen schaffen	158
6.1.1 Recherchen vor FuE	158
6.1.2 Ideen durch Eigenleistung	159
6.1.3 Ideen durch Fremdleistung	162
6.1.4 Ideen durch Fremdwissen	163
6.2 Ideen prüfen	167
6.2.1 Beurteilen einer Neuentwicklung	167
6.2.2 Basis-Recherchen vor einer Entwicklung	169
6.2.3 Begleit-Recherchen während einer Entwicklung	170
6.2.4 Prüf-Recherchen nach einer Entwicklung	171
6.3 Ideen schützen.	174
6.3.1 Anmelden oder geheim halten.	174
6.3.2 Wie ein früher Schutz?	175
6.3.3 Welches Schutzrecht sollte gewählt werden?	176
6.4 Ideen/Patente verwerten	178
6.4.1 Eigenverwertung	178
6.4.2 Fremdverwertung	179
6.4.3 Erfindungssuche	181
6.4.4 Lizenz/Verkauf Steinbeis-Transferzentrum (www.steinbeis-infothek.de)	181
6.4.5 Erfindungsbewertung	184
7 Praxisübung: Ausarbeiten einer Patentanmeldung	187
7.1 Einleitung	187
7.2 Bestandteile einer Patentanmeldung	188
7.2.1 Patentansprüche	189
7.2.2 Beschreibung.	191
7.2.3 Zeichnung.	191
7.2.4 Zusammenfassung.	192
7.2.5 Antrag.	192
7.2.6 Erfinderbenennung § 37 PatG	197
7.2.7 Zeitrang und Priorität (§§ 40, 41 PatG)	200
7.2.8 Was muss sofort eingereicht werden?	202
7.3 Formulieren der Texte einer Patentanmeldung.	202
7.3.1 Formulieren von Ansprüchen	202
7.3.2 Ausarbeiten der Beschreibungseinleitung.	204
7.3.3 Ausarbeiten der Beispielsbeschreibung.	207
7.3.4 Häufigste Fehler beim Ausarbeiten einer Patentanmeldung.	208
7.4 Einreichen einer Patentanmeldung	208
7.4.1 Wo wird eine Patentanmeldung eingereicht?	208
7.4.2 Wie wird eine Patentanmeldung eingereicht?	209
7.4.3 Bedeutung des Anmeldetages	210
7.4.4 Patentanwalt als Vertreter	211
7.5 Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung.	211

Inhaltsverzeichnis

7.6	Prüfungsverfahren (§ 44 PatG)	212
7.7	Jahresgebühren (§ 17 PatG).	214
7.8	Provisorische Patentanmeldung	215
8	Überblick über die Kennzeichen	217
8.1	Wesen und Gegenstand von Kennzeichen	217
8.2	Kennzeichen und wie sie entstehen	219
8.2.1	Marke	220
8.2.2	Name	221
8.2.3	Firma	223
8.2.4	Besondere Geschäftsbezeichnung.	225
8.2.5	Geschäftsabzeichen und sonstige unterscheidende Einrichtungen	227
8.2.6	Werktitel	228
8.2.7	Geographische Herkunftsangabe	231
8.2.8	Domain.	233
8.3	Richtige Wahl von Kennzeichen	234
8.3.1	Unterscheidungskraft	234
8.3.2	Freihaltebedürfnis	235
8.3.3	Rechte Dritter	235
8.4	Wie bleiben Kennzeichen erhalten?	236
8.4.1	Benutzung.	236
8.4.2	Verlängerung	237
8.5	Kollisionen von Kennzeichen	237
8.5.1	Besserer Zeitrang.	237
8.5.2	Ähnlichkeit der Kennzeichen.	237
8.5.3	Ähnlichkeit der Waren, Dienstleistungen und Unternehmenstätigkeiten	238
9	Schutz von Marken	241
9.1	Wesen und Gegenstand von Marken	242
9.1.1	Was ist eine Marke?	242
9.1.2	Einteilung der Marken	244
9.1.3	Werktitel (§ 5 Abs. 3 MarkenG)	245
9.1.4	Geographische Herkunftsangaben.	245
9.1.5	Marken in Eigenleistung	247
9.1.6	Marken in Fremdleistung	249
9.1.7	Hauptfehler bei neuen Marken	249
9.1.8	Geschichte der Marke	252
9.2	Marken prüfen	254
9.2.1	Absolute Schutzhindernisse	254
9.2.2	Relative Eintragungshindernisse	259
9.3	Marken und Namen schützen	264
9.3.1	Marken schützen.	264
9.3.2	Bekanntheitsgrade von Marken	266

9.3.3	Firmennamen, Unternehmensbezeichnungen schützen	269
9.3.4	Besondere Geschäftsbezeichnung schützen	270
9.3.5	Werktitel schützen.	271
9.3.6	Geschäftsabzeichen und sonstige unterscheidende Einrichtungen schützen	273
9.3.7	Anmeldetaktilik/Strategien	273
9.4	Marken überwachen	278
9.4.1	Überwachung durch Eigenleistung	278
9.4.2	Überwachung durch Fremdleistung.	279
9.5	Marken verletzen.	279
9.5.1	Kollisionen von Kennzeichnungsrechten	279
9.5.2	Der Schutzbereich einer Marke	284
9.5.3	Ansprüche gegen Verletzer.	284
9.5.4	Prioritäten.	289
9.6	Marken vernichten	289
9.6.1	Warenmarke/Dienstleistungsmarke angreifen	289
9.6.2	Unternehmensbezeichnung/Firmennamen angreifen.	291
9.6.3	Besondere Geschäftsbezeichnung angreifen	291
9.7	Marken verwerten	292
9.7.1	Verwerter/Käufer für eine Marke suchen.	292
9.7.2	Lizenzvergabe an einer Marke	292
9.7.3	Verkauf einer Marke	296
10	Gewerblicher Rechtsschutz im Ausland.	299
10.1	Warum Schutz im Ausland?.	299
10.2	Patent- und Gebrauchsmusterschutz im Ausland.	300
10.2.1	Nationale Patente im Ausland	303
10.2.2	Nationale Gebrauchsmuster im Ausland	304
10.2.3	Die Internationale Patentanmeldung	305
10.2.4	Das Europäische Patent.	308
10.2.5	Das Einheitspatent	311
10.2.6	Das Eurasische Patent	312
10.2.7	Das ARIPO-Patent	312
10.2.8	Das OAPI-Patent	313
10.2.9	Das Patent der Golf-Staaten	313
10.2.10	Kosten des Patentschutzes im Ausland.	313
10.3	Designschutz im Ausland	317
10.3.1	Nationale Designs/Geschmacksmuster im Ausland	317
10.3.2	Geschmacksmuster nach dem Haager Musterabkommen	318
10.3.3	Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster	319
10.3.4	Kosten des Geschmacksmusterschutzes im Ausland.	320
10.4	Markenschutz im Ausland.	321
10.4.1	Nationale Marken im Ausland.	322
10.4.2	IR-Marke (International registrierte Marke)	322

10.4.3	Unionsmarke	325
10.4.4	Kosten des Markenschutzes im Ausland	327
10.5	Urheberrecht im Ausland	328
10.5.1	Nationaler Urheberschutz im Ausland	328
10.5.2	Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) und Welturheberrechtsabkommen (WUA)	328
10.5.3	Rom-Abkommen	331
10.5.4	TRIPS-Abkommen	331
10.5.5	Registrierung von Urheberrechten	334
11	Verletzung gewerblicher Schutzrechte	335
11.1	Wann ist ein Nachahmen/ein Nachbau erlaubt?	336
11.1.1	Grundsatz der Nachahmungsfreiheit	336
11.1.2	Benutzung privat und zu Versuchszwecken	337
11.2	Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern	338
11.2.1	Unterlassungsanspruch beim Patent/Gebrauchsmuster	338
11.2.2	Schadensersatzanspruch beim Patent/Gebrauchsmuster	339
11.2.3	Wann liegt eine Verletzung vor?	340
11.2.4	Mittelbare Benutzung	343
11.2.5	Beispiel einer Verletzung	344
11.2.6	Einwände des Verletzers	350
11.3	Verletzung von Designrechten	352
11.3.1	Unterlassungsanspruch beim eingetragenen Design	352
11.3.2	Schadensersatzanspruch beim eingetragenen Design	353
11.3.3	Wann liegt eine Designverletzung vor?	353
11.3.4	Beispiele von Verletzungen	354
11.4	Verletzung von Marken und Namen	358
11.4.1	Unterlassungsanspruch bei Marken und Namen	358
11.4.2	Schadensersatzanspruch bei Marken und Namen	360
11.4.3	Wann liegt eine Verletzung vor?	360
11.4.4	Beispiele von Markenverletzungen	366
11.4.5	Einwand der Nichtbenutzung	368
11.5	Verletzung von Urheberrechten	369
11.5.1	Wann liegt eine Urheberrechtsverletzung vor?	370
11.5.2	Computerprogramme	370
11.5.3	Unterlassungsanspruch im Urheberrecht	372
11.5.4	Der Schadensersatzanspruch im Urheberrecht	372
11.5.5	Beschränkungen des Urheberrechts	372
11.5.6	Beispiele von Verletzungen	375
11.6	Rechte des Erfinders und des Schutzrechtsinhabers	377
11.6.1	Persönlichkeitsrecht	378
11.6.2	Benutzungsbefugnis	379
11.6.3	Strafrechtlicher Schutz	379
11.6.4	Verfügungen über das Schutzrecht	380

11.7	Patentverletzungsprozess	381
11.7.1	Abmahnung	381
11.7.2	Instanzen.	382
11.7.3	Klage.	384
12	Unlauterer Wettbewerb, Kartellrecht.	386
12.1	Einleitung.	386
12.2	Unlauterer Wettbewerb (UWG)	387
12.2.1	Der Wettbewerb	387
12.2.2	Überblick	388
12.2.3	Die Generalklauseln des UWG	389
12.2.4	Unlauterer Wettbewerb in der Werbung	391
12.2.5	Schutz der Wettbewerber (der Konkurrenten)	394
12.2.6	Schutz der Verbraucher/Abnehmer (und sonstiger Marktbeteiligter)	399
12.2.7	Schutz der Allgemeinheit.	402
12.2.8	Klagebefugnis	402
12.3	Kartellrecht	403
12.3.1	Wesen und Gegenstand des Kartellrechts.	403
12.3.2	Deutsches Kartellrecht.	403
12.3.3	EG-Kartellrecht.	415
12.3.4	Kartellbehörden.	418
13	Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz	419
13.1	Information und Wissen	419
13.1.1	Arten der Information.	421
13.1.2	Information selber suchen?	422
13.1.3	Rechercheinstitute.	423
13.1.4	Geschichte der Online-Recherche	424
13.2	Recherchen in Forschung und Entwicklung	427
13.2.1	Informationsmangel	427
13.2.2	Information als Basis für Lösungen und Entscheidungen.	429
13.2.3	Informationskonzepte	430
13.2.4	Recherchen vor FuE	432
13.2.5	Recherchen während FuE	433
13.2.6	Recherchen nach FuE	434
13.3	Die Patentliteratur.	435
13.4	Recherchen in der Patentliteratur	439
13.4.1	Sachrecherchen in der Patentliteratur	440
13.4.2	Verletzungsrecherchen/freedom to operate-Recherchen	445
13.4.3	Überwachungsrecherchen	446
13.4.4	Patentfamilienrecherchen	449
13.4.5	Rechtsbestandsrecherchen	457
13.4.6	Akteneinsicht	457
13.4.7	Klassifikationen.	458
13.4.8	Kosten und Vollständigkeit von Recherchen	459

Inhaltsverzeichnis

14 Aufbau einer Industriepatentabteilung	462
14.1 Die Patentabteilung eines Unternehmens	462
14.1.1 Bedeutung der Patentabteilung im Unternehmen	462
14.1.2 Aufgaben der Patentabteilung	464
14.1.3 Mitarbeiter der Patentabteilung	465
14.1.4 Organisation der Patentabteilung	466
14.2 Die Arbeit in der Industriepatentabteilung	468
14.2.1 Aktenverwaltung	468
14.2.2 Datenverwaltung	472
14.2.3 Fristenkontrolle	474
14.2.4 Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren	490
14.2.5 Zahlung von Gebühren	493
Stichwortverzeichnis	501