

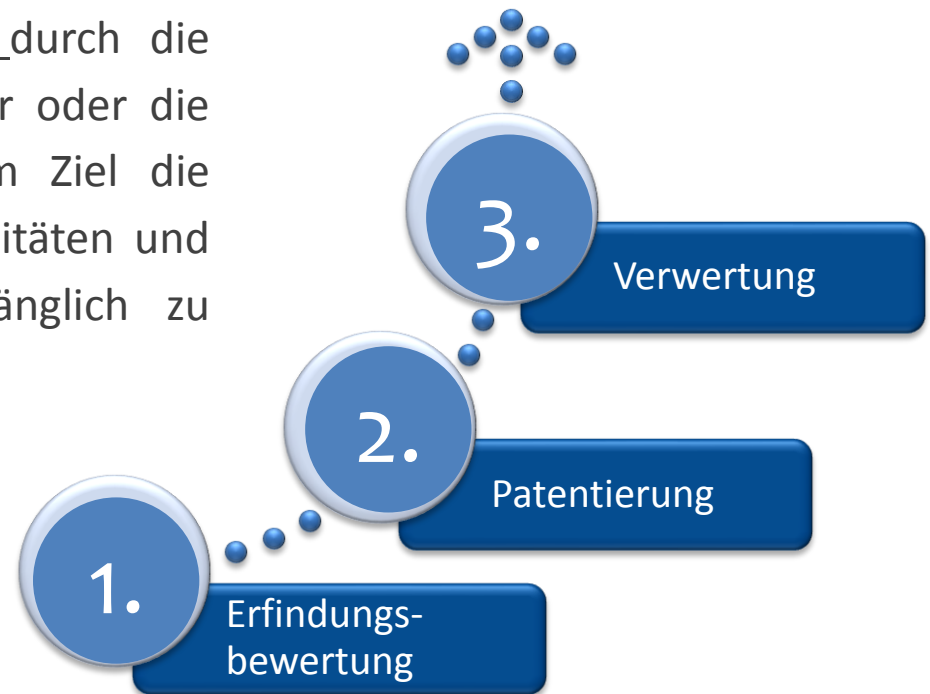


Patentierbarkeit & Patentstrategien

Bayerische Patentallianz | 9. November 2017



Unterstützung der Universitäten und Hochschulen in der Sicherung Ihrer Erfindungen und Innovationen und der erfolgreichen Kommerzialisierung durch die Auslizensierung an Industriepartner oder die Gründung von Spin-Offs mit dem Ziel die innovativen Ideen aus den Universitäten und Hochschulen der Wirtschaft zugänglich zu machen.





Interdisziplinäres Team



Mehrjährige Erfahrung in der Industrie

- Business Development
- Consulting
- Patent- und Marktrecherche
- Patentrecht, Produktentwicklung, Vertragsrecht
- Marketing und Vertrieb

Fachliche Expertise

- Biotechnologie, Chemie, Pharmazie, Medizinprodukte
- Materialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Herstellungsprozesse
- Physik, Nanotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie



17 Hochschulen
IP Asset Management

11 Universitäten
IP Asset Management

5 Universitätskliniken
IP Asset Management

FMP Berlin
IP Asset Management

Industrie / freie Erfinder
Beratung

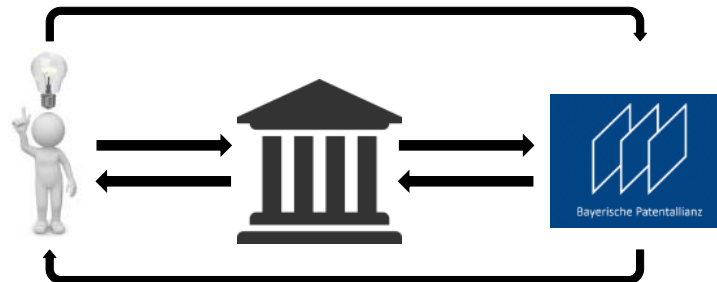


- **Unterstützung** und **Beratung** der Universitäten und Hochschulen bei der Bewertung und dem Schutz ihrer Erfindungen
- **Verwertung** patentrechtlich gesicherter Erfindungen aus den Universitäten und Hochschulen
- **Erlöse** aus der Vermarktung von wirtschaftlich relevanten Erfindungen für die Bayerischen Universitäten und Hochschulen erwirtschaften
- **Coaching von Gründungsprojekten**
- Unternehmen einen einfachen und zentralen Zugang zu **Spitzentechnologien** ermöglichen



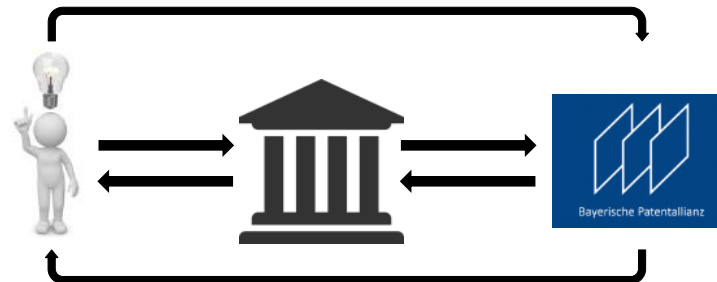
Motivation Erfinder

- Coaching im Bereich Patentierung & Kommerzialisierung
- Koordination mit Erfinderberatern an den Universitäten und Hochschulen



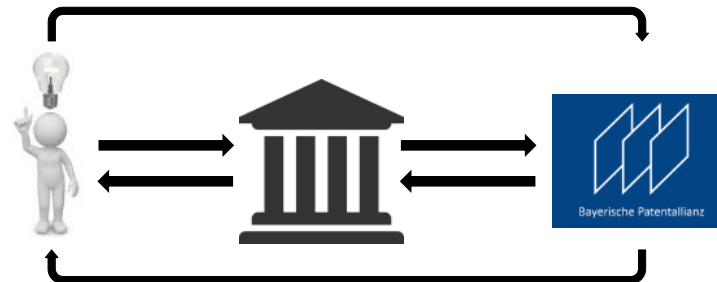


- Bewertung Patentierbarkeit
- Bewertung Markt
- Bewertung Vermarktbarkeit



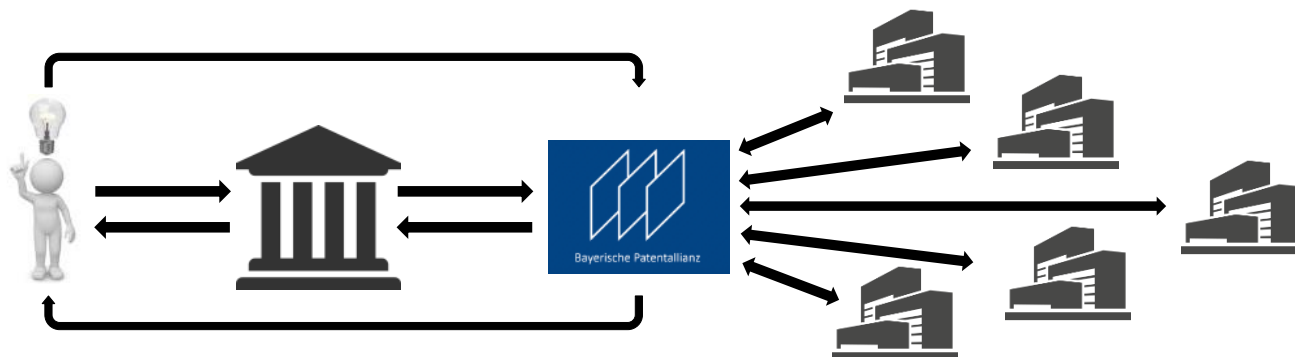


- Etablieren einer projektspezifischen Patentstrategie
- Kommunikation mit Patentanwalt
- Einreichung Patentanmeldung





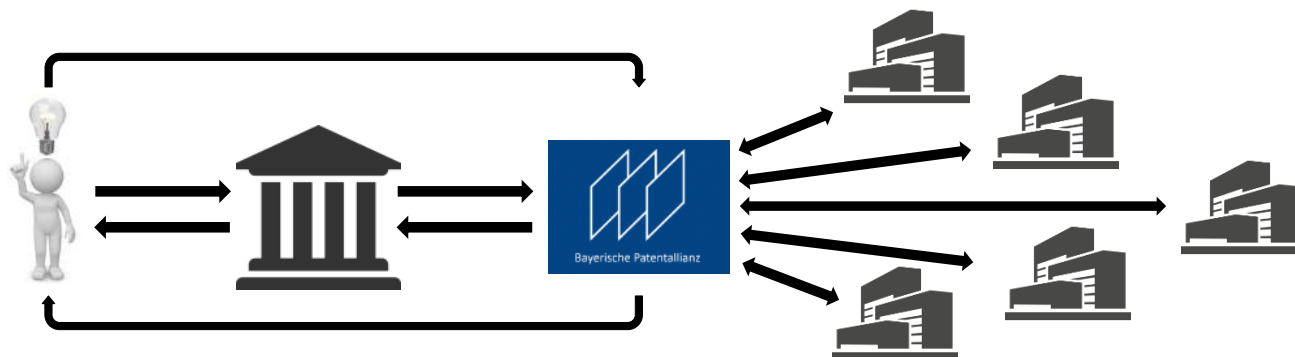
- Festlegen der Vermarktungsstrategie
- Vermarktung an etablierte Unternehmen
- Aufsetzen/Unterstützen von Ausgründungen



Bewertung, Patentierung, Verwertung



- Vertragsverhandlung
 - Kooperation
 - Lizenz
 - etc.
- Vertragsunterzeichnung
- Vertragscontrolling



Gewerbliche Schutzrechte



Nichttechnische
Schutzrechte

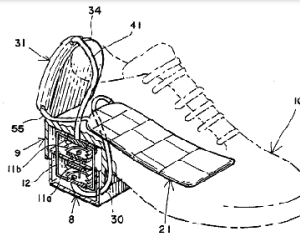
Technische
Schutzrechte

Besondere
Schutzrechte

Marke
Laufzeit: unbegrenzt

Patent
Laufzeit: max. 20 Jahre

Halbleiterschutz
Laufzeit: max. 10 Jahre



Design
Laufzeit: max. 25 Jahre

Gebrauchsmuster
Laufzeit: max. 10 Jahre

Sortenschutz
Laufzeit: max. 25 Jahre





Technische Schutzrechte

Gebrauchsmuster

- Laufzeit: 10 Jahre
- 6 Monate Neuheitsschonfrist
- Schnelles Eintragungsverfahren
- Keine inhaltliche Prüfung, nur formale Prüfung
- Keine Verfahren

Patent

- Laufzeit: 20 Jahre
- Inhaltliche Prüfung



Patent

Produkte/Erzeugnisse

Vorrichtungen
Stoffe
chemische Erzeugnisse
therapeutische Wirkstoffe
Stoffgemische
Gestaltung/Konstruktion
eines Gegenstands

Umfassender Schutz für alle
Herstellungs- und
Verwendungsmöglichkeiten

Verfahren

Syntheseverfahren
Analyseverfahren
Therapieverfahren
Analytische Verfahren

Product-by-Process

Verwendungen

Verwendung von
Produkten
Erzeugnissen
Vorrichtungen
Verfahren

**Das Patent wird für technische Erfindungen erteilt
und ist ein zeitlich und territorial begrenztes Monopol.**



Entdeckung

Auffindung dessen, was schon vorhanden, aber noch nicht bekannt war

Erfindung

Schaffung von etwas Neuem



Röntgenstrahlen

Molekularer Signalweg
bei einer Erkrankung

Anwendung der Röntgenstrahlung

Identifizierung von Regulatoren,
die bei der Behandlung nützlich sind

Erfindung = praktische Anwendung einer Entdeckung



Schutzvoraussetzungen

Neuheit

Die Erfindung darf vor dem für den Zeitrang maßgeblichen Tag nicht öffentlich geworden sein

Erfinderische Tätigkeit

Die Erfindung darf für einen Fachmann angesichts des Standes der Technik nicht naheliegend sein

Gewerbliche Anwendbarkeit

Die Erfindung muss auf einem gewerblichen Gebiet benutzbar sein



Neuheit

- Absoluter Neuheitsbegriff
- Schriftliche, mündliche Offenbarung, Verkauf
- Fachzeitschriften, Patentdokumente, Zeitung, Internet
- Eine Entgegenhaltung muss alle Merkmale des Patentanspruchs enthalten



Neuheit

Auswahlerfindungen

- nicht ausdrücklich erwähnte Einzelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich
- der ausgewählte Bereich muss eng sein (im Vergleich zum Stand der Technik)
- der ausgewählte Teilbereich muss genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs haben
- der Bereich ist nicht willkürlich gewählt, sondern eine andere Erfindung (gezielte Auswahl, neue technische Lehre)



Erfinderische Tätigkeit

“Problem-Solution-Approach” beim EPA:

- Ermitteln des nächstliegenden SdT (gleicher Zweck, gleiche Wirkung...)
- Ermitteln des Unterschieds der Erfindung zum nächstliegenden SdT und Ermitteln des technischen Effekts des Unterschiedsmerkmals
- Ermitteln der objektiven Aufgabe
- Findet sich im SdT ein Hinweis, der den Fachmann veranlasst hätte, den nächstliegenden SdT so zu modifizieren, dass er zum beanspruchten Gegenstand gelangt?
- Die Erfindung wird nicht schon deswegen nahegelegt, weil der Fachmann sie hätte finden können (could), sondern erst dann, wenn er sie zur Lösung der gestellten Aufgabe auch tatsächlich gefunden hätte (would)



Erfinderische Tätigkeit

- Erfindung muss über das Können eines durchschnittlichen Fachmanns hinausgehen
- Erfindung muss über eine normale technische Weiterentwicklung hinausgehen

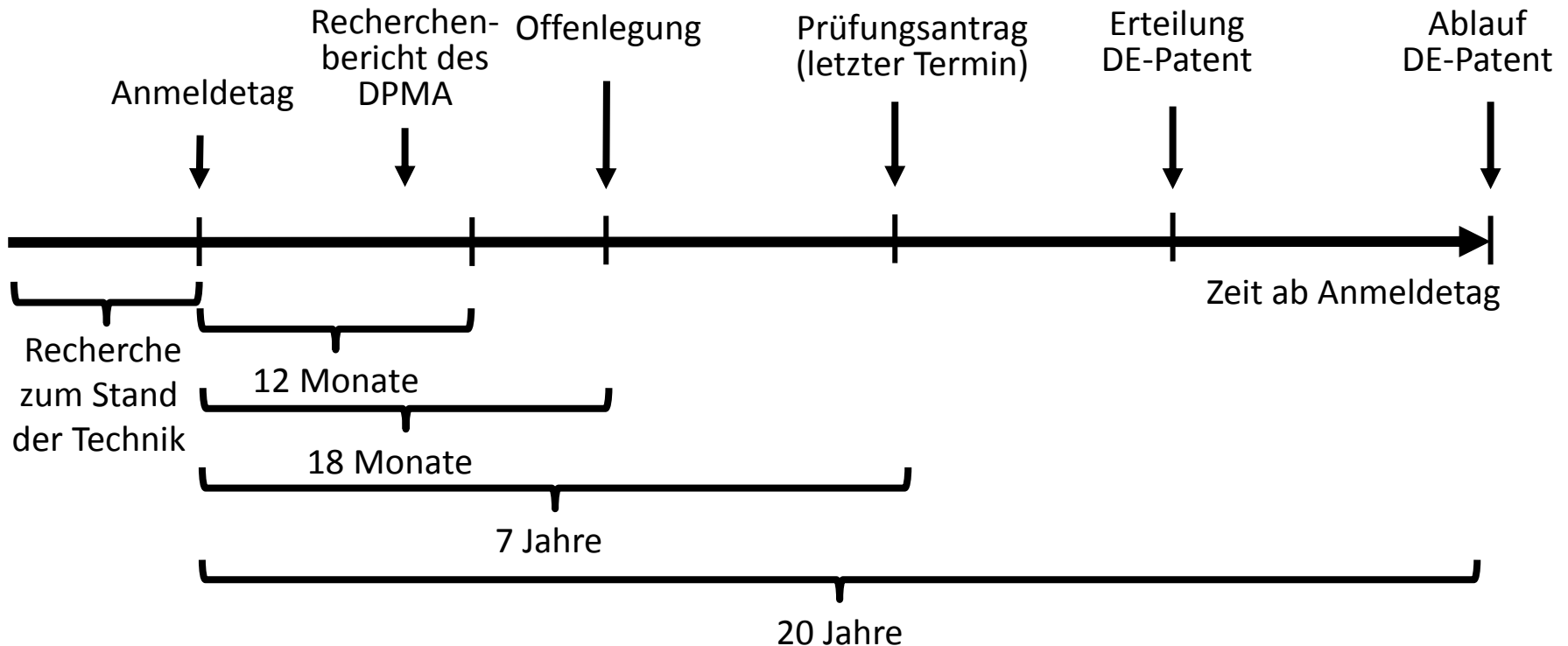
Keine erfinderische Tätigkeit liegt vor bei

- Nutzung bekannter technischer Äquivalente
- Aneinanderreihung bekannter Merkmale, zwischen denen keine Wechselwirkungen und kein technischer Effekt existiert

Von der Erfindung zum Patent



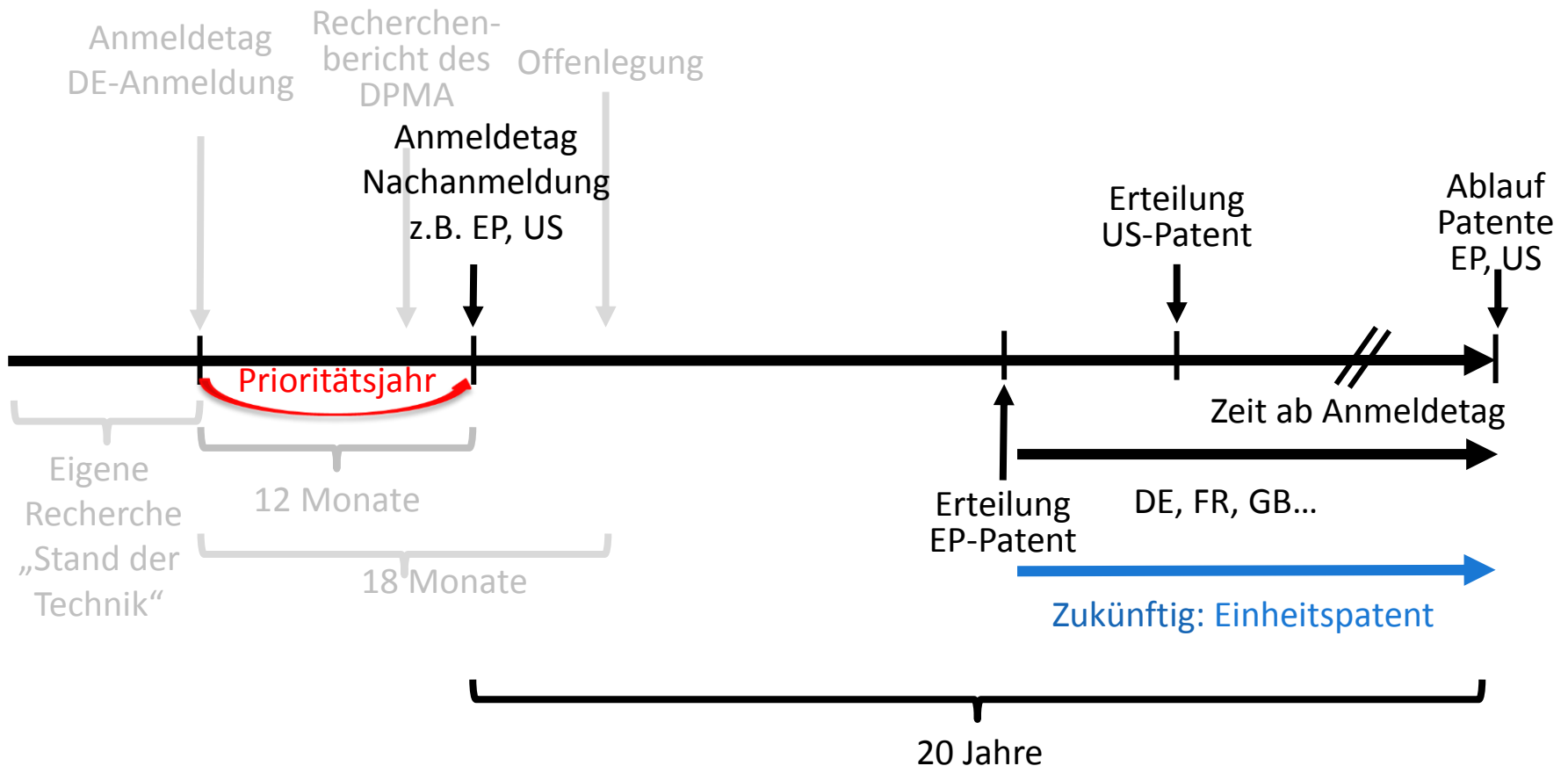
Patentierungsverfahren einer Patentanmeldung in Deutschland



Von der Erfindung zum Patent



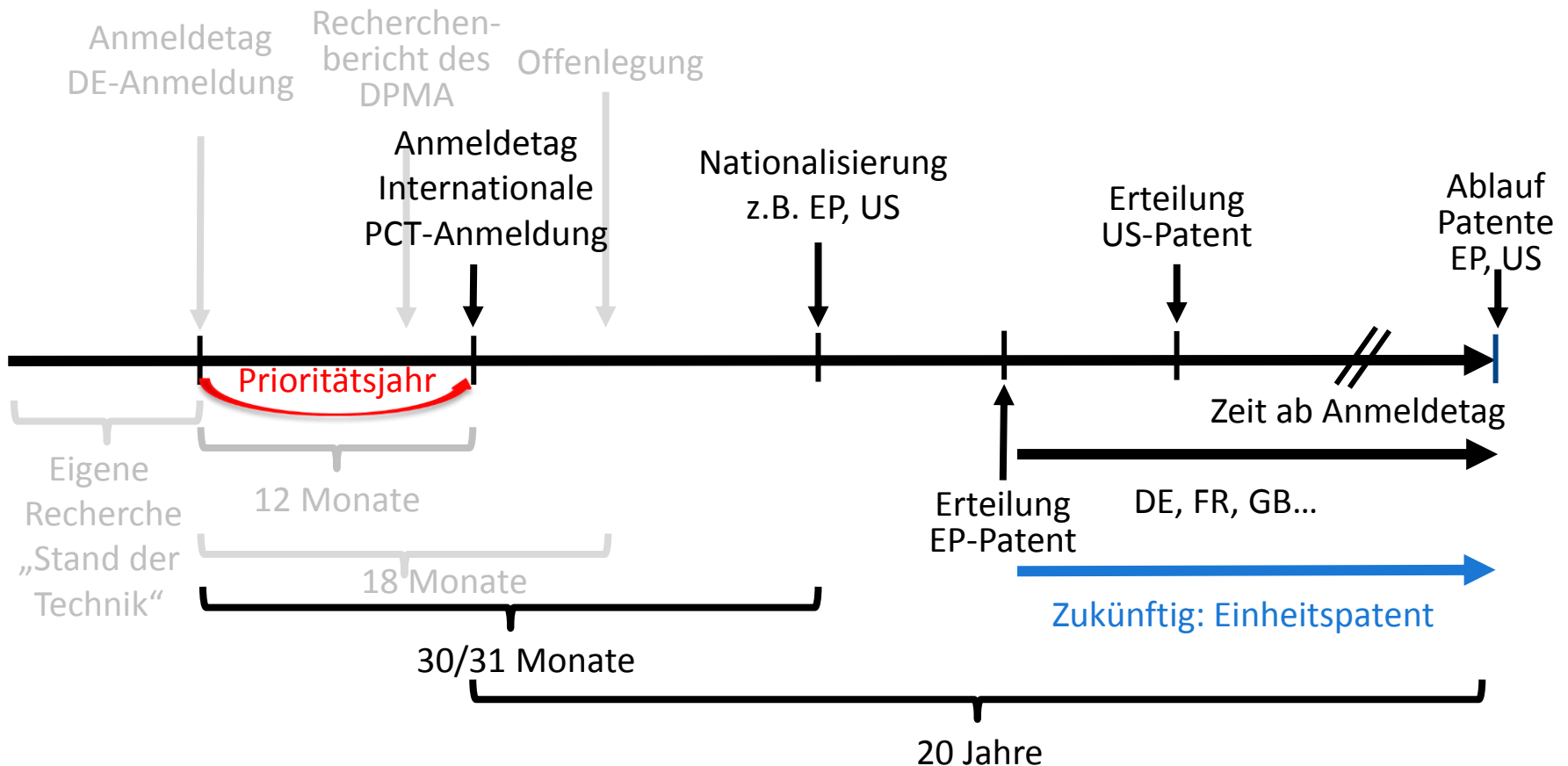
Auslandsanmeldungen



Von der Erfindung zum Patent



Internationale Patentanmeldung





Patentrecherchen – Wo?

Patentliteratur: >50 Mio. Dokumente online verfügbar
jährlicher Zuwachs von ca. 800.000 Neuanmeldungen (ca. 160.000 in EP)
ca. 85% des technischen Wissens findet sich in Patenten, nur 15% in anderer Literatur (Fachartikel, Bücher etc.)

DEPATISnet-Startseite | Information | Einführung | Impressum

Deutsches Patent- und Markenamt

DEPATISnet

Recherche | IPC

Einsteiger | Experte | Ikofox | Familie | Assistent

> DEPATISnet-Startseite > Recherche > Einsteiger

Einsteigerrecherche

Die folgenden Felder sind alle mit UND verknüpft. Sie müssen mindestens ein Feld ausfüllen.
Für weitere Informationen nutzen Sie die [Hilfe](#) zur Einsteigerrecherche.

Recherche formulieren

Veröffentlichungsnummer	<input type="text"/>	DE 4446098 C2 / DE 4446098
Titel	<input type="text"/>	Mikroprozessor
Anmelder	<input type="text"/>	Heinrich Schmidt
Erfinder	<input type="text"/>	Lisa Müller
Veröffentlichungsdatum	<input type="text"/>	12.10.1999
Bibliographische IPC	<input type="text"/>	F17D5/00
Reklassifizierte IPC	<input type="text"/>	F17D5/00
Anmeldedatum	<input type="text"/>	15.05.1998
Prüfstoff-IPC	<input type="text"/>	A01B1/02
Suche im Volltext	<input type="text"/>	Fahrrad

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Espacenet
Patent search

Deutsch English Français
Contact
Change country

About Espacenet Other EPO online services

Search Result list My patents list (0) Query history Settings Help

Smart search
Quick search
Advanced search
Number search
Classification search

Advanced search

1. Database
Select the database in which you wish to search: **i**
Worldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries

2. Search terms
Enter keywords in English - ctrl-enter expands the field you are in

Keyword(s) in title: **i** plastic and bicycle

Keyword(s) in title or abstract: **i** hair

Publication number: **i** WO2008014520

Application number: **i** DE19971031696

Priority number: **i** WO1995US15925

Quick help

- How many terms can I enter per field?
- Can I search with a combination of words?
- Can I use truncation or wildcards?
- How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?
- What is the difference between the IPC and the ECLA?
- What are the valid date formats?
- What are the admissible entries for a date range search?

Related links +



Patentrecherchen – Wonach?

Namensrecherche

- Welche Patente hat ein Unternehmen?
- Für welches Produkt hat ein Wettbewerber Patente angemeldet?

Sachgebiet

- Schlagwörter (nur bedingt geeignet)
- Patentklassifikation

Patentfamilien

- In welchen Ländern besteht Schutz?
- Welche Länder sind frei von Schutzrechten?

Patentüberwachungsrecherche

- Aktivität von Wettbewerbern
- Status einzelner Schutzrechte im Register

Deutsches Patent- und Markenamt | DEPATISnet

Recherche | IPC

Einsteiger | Experte | Ikofox | Familie | Assistent

> DEPATISnet-Startseite > Recherche > Einsteiger

Einsteigerrecherche

Die folgenden Felder sind alle mit UND verknüpft. Sie müssen mindestens ein Feld ausfüllen.
Für weitere Informationen nutzen Sie die [Hilfe](#) zur Einsteigerrecherche.

Recherche formulieren

Veröffentlichungsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	DE 4446098 C2 / DE 4446098
Titel	<input type="text"/>			Mikroprozessor
Anmelder	<input type="text"/>			Heinrich Schmidt
Erfinder	<input type="text"/>			Lisa Müller
Veröffentlichungsdatum	<input type="text"/>			12.10.1999
Bibliographische IPC	<input type="text"/>			F17D5/00
Reklassifizierte IPC	<input type="text"/>			F17D5/00
Anmeldedatum	<input type="text"/>			15.05.1998
Prüfstoff-IPC	<input type="text"/>			A01B1/02
Suche im Volltext	<input type="text"/>			Fahrrad



Patentrecherchen – Wozu?

- Ermittlung des Stands der Technik
- Vermeidung von Doppelentwicklungen
- Keine Verletzung von Schutzrechten Dritter
- Beobachtung von Wettbewerbern
- Monitoring von kritischen Schutzrechten Dritter
- Anregungen für neue Lösungsideen holen
- Potentielle Lizenznehmer finden
- Kreative Köpfe identifizieren



Strategie

Längerfristiger Plan des eigenen Vorgehens zur Erreichung eines Zieles, in dem man äußere Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, berücksichtigt

Innovatives Umfeld im Unternehmen schaffen!

- Unterstützung der Forscher
- Keine unnötige Bürokratie
- Anreize schaffen
- Flexibles und transparentes Verfahren
- Strukturierter Informationsaustausch zwischen Erfindern und Patentabteilung



Aufbau einer Marktposition und deren Sicherung



Diensterfindungen

Erfindungen

die im Rahmen der Beschäftigung entstanden sind

die auf dem Arbeitsgebiet des Erfinders liegen

die maßgeblich auf Erfahrungen des Betriebs beruhen

- ▶ Diensterfindungen müssen Arbeitgeber **gemeldet** werden
- ▶ Diensterfindungen können vom Arbeitgeber in Anspruch genommen werden
- ▶ Erfinder müssen angemessen vergütet werden



Schriftliche Meldung der Erfindung durch den oder die Erfinder

▶ mindestens 2 Monate vor (geplanter) Veröffentlichung

Beschreibung der

- **technischen Aufgabe**
- ihre **Lösung** und das
- **Zustandekommen** Erfindung

Aufzeichnungen zum Verständnis der Erfindung

Kenntnisse zum Stand der Technik (bekannte Literaturstellen)



Strategie

Längerfristiger Plan des eigenen Vorgehens zur Erreichung eines Zieles, in dem man äußere Faktoren, die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, berücksichtigt

Schutzrechte sind Rechtsmittel (Verbietungsrechte)

Schutzrechte sind Wettbewerbsinstrumente

Schutzrechte sind Informationsquelle

Schutzrechte sind materielles Gut

Schutzrechte dienen in der Öffentlichkeit der Reputation



Aufbau einer Marktposition und deren Sicherung



Offensive Patentstrategie

In Technologiebereichen mit einem überdurchschnittlich hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand (z.B. langwierige Zulassungsverfahren)

- Rechtzeitige Absicherung eigener Innovationen durch technische Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster)
- Absicherung von Umgehungslösungen um Konkurrenzposition von Wettbewerbern zu verhindern (Sperrpatente)
- kontinuierliche Beobachtung des Marktes und der Wettbewerber
- Analyse von Wettbewerbsprodukten hinsichtlich möglicher Verletzungen eigener Schutzrechte
- Konsequente Durchsetzung der eigenen Schutzrechte mit gerichtlichen Maßnahmen (Patentverletzungsklage) oder außergerichtlichen Maßnahmen (Verwarnung, Unterlassungserklärung, ggf. auf bestimmte Märkte, Produkte oder Mengen, beschränkte Lizenzierung der eigenen Schutzrechte an Dritte)



Defensive Patentstrategie

Ziel ist die Sicherung der eigenen Handlungsfreiheit (FTO) und Minimierung der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung von Schutzrechten Dritter

- Identifizierung und Analyse von relevanten Schutzrechten Dritter (Recherche nach Stichworten, Wettbewerbern, technischen Gebieten)
- Regelmäßige Wiederholung der Recherche in Patentdatenbanken
- Prüfung des Rechtsbestand der betreffenden Schutzrechte
- Ergreifung von Maßnahmen, um die eigene Handlungsfreiheit zu sichern (Einspruch, Nichtigkeitsklage)
- Änderung des Entwicklungskonzept so, dass dieses nicht mehr in den Schutzbereich des betreffenden Schutzrechts eingreift (Umgehungslösung)
- Lizenzen (Kreuzlizenzen) an einem relevanten Schutzrecht
- Schutzrechtsanmeldungen zu geplantem Produkt oder Verfahren zur Generierung von SDT nach deren Veröffentlichung



Offensive Patentstrategie

Schutzrechtsanmeldungen
Marktbeobachtung
Produktanalyse
Gerichtliche Durchsetzung
Außergerichtliche Maßnahmen
Lizenzvergabe

Defensive Patentstrategie

FTO-Analyse
Patentrecherche
Patent-Monitoring
Rechtsbestandsprüfung
Einspruch/Nichtigkeitsklage
Lizenzwerb
Schutzrechtsanmeldungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Dr. Andrea Kotz

+49 89 5480177-14

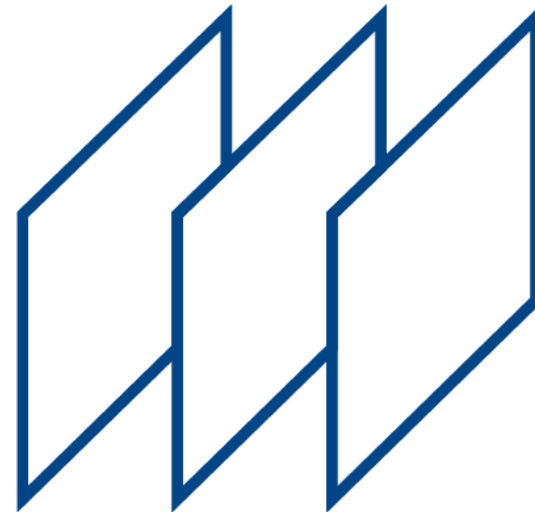
akotz@baypat.de

Bayerische Patentallianz GmbH

Destouchesstraße 68

80796 München

www.baypat.de



Bayerische Patentallianz