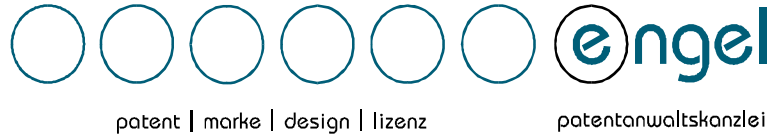


engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0 fax: -99

christoph k. engel - dipl.-ing. 1,3,4
susann reinhardt 2,5
marco rittermann - dr.-ing. dipl.-ing. 1,3,4

¹ patentanwalt
² rechtsanwältin
³ european patent attorney
⁴ europ. trademark + design attorney
⁵ fachanwältin für gewerblichen rechtsschutz



Gewerblicher Rechtsschutz im Unternehmen

Einführende Informationen zu
den wichtigsten Schutzrechten



Inhaltsverzeichnis

<u>A) VORWORT.....</u>	<u>5</u>
<u>B) GENERELLES WESEN DER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTE</u>	<u>7</u>
B.1. EINLEITUNG	7
B.2. WESEN DER SCHUTZRECHTE	7
B.3. ARTEN DER SCHUTZRECHTE	8
B.4. INHALT DER SCHUTZRECHTE - DAS „GEISTIGE EIGENTUM“	8
B.5. KOSTENVORTEILE	9
B.6. ERLANGUNG VON SCHUTZRECHTEN	9
B.7. INNOVATIONSVERLUST OHNE SICHERUNG DURCH SCHUTZRECHTE	10
<u>C) DAS PATENT</u>	<u>11</u>
C.1. BEDEUTUNG, MÖGLICHKEITEN UND WIRKUNGEN DES PATENTS.....	11
C.1.1. PRAKTISCHE BEDEUTUNG DES PATENTSCHUTZES.....	11
C.1.2. NOTWENDIGKEIT DES PATENTSCHUTZES.....	11
C.1.3. WIRKUNGEN UND WERT DES PATENTS AUS DER SICHT DES INHABERS	11
C.1.4. DIE FOLGEN VON PATENTVERLETZUNGEN	12
C.1.5. NUTZBRINGENDE BERÜHRUNGSPUNKTE MIT FREMDEN PATENTEN.....	12
C.1.6. DAS PATENT ALS VERKEHRSFÄHIGES WIRTSCHAFTSGUT	13
C.2. DAS DEUTSCHE PATENT – ERLANGUNG DES PATENTSCHUTZES	13
C.2.1. GEGENSTAND DES PATENTSCHUTZES IST DIE ERFINDUNG.....	13
C.2.2. ERFINDUNGSHÖHE, NEUHEIT, GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT	14
C.2.3. SOFTWARESCHUTZ DURCH PATENTE.....	15
C.2.4. KEIN PATENTSCHUTZ IM SELBSTLAUF	16
C.2.5. DAS A & O - DIE RICHTIGE ANMELDUNG	16
C.2.6. KOSTEN FÜR DEN PATENTSCHUTZ	17
C.3. DAS EUROPÄISCHE PATENT.....	18
C.3.1. BESONDERHEITEN DES EUROPÄISCHEN PATENTS	18
C.3.2. DAS ERTEILUNGSVERFAHREN VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT	19
C.3.3. SPRACHENREGELUNG IM EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMEN	19
C.3.4. GEBÜHRENSTRUKTUR IM EUROPÄISCHEN PATENTVERFAHREN	20
C.3.5. VERTRETUNG VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT	21
C.3.6. DAS EUROPÄISCHE EINSPRUCHSVERFAHREN	22
C.3.7. ZUSAMMENFASSUNG	23
C.4. DAS EINHEITLICHE EUROPÄISCHE PATENT – EIN AUSBLICK.....	24
C.4.1. ERWERB.....	24
C.4.2. WIRKUNG DES EINHEITSPATENTS	24
C.4.3. KOSTEN.....	24
C.5. DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NACH DEM PCT.....	25
C.5.1. SCHUTZGEBIET	25

C.5.2.	VERFAHRENSLAUF.....	26
C.5.3.	ERGEBNIS DES PCT-VERFAHRENS.....	27
C.5.4.	KOSTEN.....	27
D)	<u>MARKEN / KENNZEICHEN</u>	28
D.1.	DEUTSCHE MARKE	28
D.1.1.	MARKENFÄHIGKEIT.....	28
D.1.2.	ENTSTEHUNG DES MARKENSCHUTZES.....	29
D.1.3.	WIRKUNGEN DER MARKE.....	30
D.1.4.	EINTRAGUNGSVERFAHREN.....	31
D.1.5.	KOSTEN FÜR DIE EINTRAGUNG EINER DEUTSCHEN MARKE.....	31
D.1.6.	BENUTZUNGSZWANG FÜR MARKEN.....	32
D.2.	INTERNATIONAL REGISTRIERTE MARKEN	32
D.3.	EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTSMARKE	33
D.4.	DOMAINNAMEN	33
D.5.	ADWORD	34
E)	<u>DESIGN</u>	35
E.1.	DEUTSCHES DESIGN	35
E.1.1.	ABSOLUTES VERBOTSRECHT.....	35
E.1.2.	SCHUTZENTSTEHUNG.....	35
E.1.3.	KOSTEN DES DESIGNSCHUTZES.....	36
E.1.4.	VEREINFACHTE ANMELDUNG.....	36
E.1.5.	PATENTANWALTSCHE LEISTUNGEN FÜR ANMELDER EINES DESIGNS.....	36
E.2.	EUROPÄISCHES GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER	37
E.2.1.	DAS EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER.....	37
E.2.2.	NICHT EINGETRAGENES GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER.....	37
F)	<u>FÖRDERMÖGLICHKEITEN</u>	39
F.1.	SIGNO (VORMALS INSTI-KMU-PATENTAKTION)	39
G)	<u>ENGEL PATENTANWALTSKANZLEI</u>	40
G.1.	DAS UNTERNEHMEN	40
G.2.	CHRISTOPH K. ENGEL	42
G.3.	SUSANN REINHARDT	43
G.4.	DR.-ING. MARCO RITTERMANN	43
G.5.	INTERNATIONALE KONTAKTE	44
G.6.	REFERENZEN	44

A) Vorwort

Mit dieser Broschüre stellt **engel patentanwaltskanzlei** für Mandanten und andere „kreative Köpfe“, die am Schutz ihrer Ideen interessiert sind, eine Übersicht zu einigen wichtigen Fragen des Gewerblichen Rechtsschutzes bereit.

Es werden Schlaglichter auf die wirtschaftlich besonders bedeutenden Schutzrechte **Patent**, **Gebrauchsmuster**, **Marke** und **Design (Geschmacksmuster)** gerichtet. Aber auch Fragen der Verwertung von Schutzrechten, beispielsweise durch **Lizenzierung**, oder der aus Schutzrechten drohenden Gefahren im Wirtschaftsleben, beispielsweise einer Markenverletzung durch Inbenutzungnahme einer **Domain**, werden angerissen. Insbesondere wird auf typische Konstellationen und Problemfelder hingewiesen, die aus unserer Erfahrung sowohl für Unternehmen als auch für im Geschäftsleben tätige Einzelpersonen von Bedeutung sind, wenn es im weitesten Sinne um die Absicherung von Geistigem Eigentum, also dem rechtlichen Schutz von umgesetzten oder zumindest umsetzbaren Ideen geht.

Einzelfälle können hier naturgemäß nicht erörtert werden und bleiben einer individuellen Beratung vorbehalten.

Für eine gute Lesbarkeit dieser Broschüre wurden die einzelnen Abschnitte weitgehend in sich geschlossen dargestellt, so dass deren Verständnis auch ohne das Studium der übrigen Abschnitte möglich ist.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und freuen uns auf Ihre Fragen, um Ihnen darauf über die hier dargestellten Grundlagen hinausgehende Antworten geben zu können.

Suhl, Februar 2015

B) Generelles Wesen der Gewerblichen Schutzrechte

B.1. Einleitung

Sämtliche Schutzrechte (z. B. Patent, Design, Marke) geben dem Inhaber ein Ausschließlichkeits- bzw. Monopolrecht an einem bestimmten geistig-gewerblichen Leistungsergebnis. Im Bereich des Schutzrechtes ist der Wettbewerb zu Gunsten des Inhabers eingeschränkt. Schutzrechte bilden eine „Stadtmauer“ auf dem feien Feld des Wettbewerbs, innerhalb derer es dem Inhaber in einem definierten Bereich und häufig auch zeitlich beschränkt gestattet ist, eine Monopolstellung am Markt einzunehmen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen.

Mit zunehmendem Wettbewerb auch im globalen Maßstab ist die Bedeutung klarer rechtlicher Regelungen weiter gewachsen. Vielen Unternehmen ist die immense wirtschaftliche Bedeutung der Gewerblichen Schutzrechte heute bewusst. Dennoch bleiben zahlreiche Unsicherheiten im täglichen Umgang mit Schutzrechten. Beispielsweise werden die möglichen wirtschaftlichen Nutzeffekte und die Gefahren bei fahrlässiger Verletzung fremder Schutzrechte teilweise unterschätzt. Dies hat fast immer empfindliche Verluste durch ungenutzte Gewinnchancen und nicht amortisierbare Entwicklungsinvestitionen zur Folge. Darüber hinaus kann das Unternehmen aufgrund der sich aus Schutzrechten ableitenden Mechanismen überraschend mit erheblichen Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen konfrontiert werden.

B.2. Wesen der Schutzrechte

Gewerbliche Schutzrechte sind z. B. Patente, Gebrauchsmuster, Marken oder Designs, die zumindest dem Namen nach in den meisten Unternehmen bekannt sein dürften.

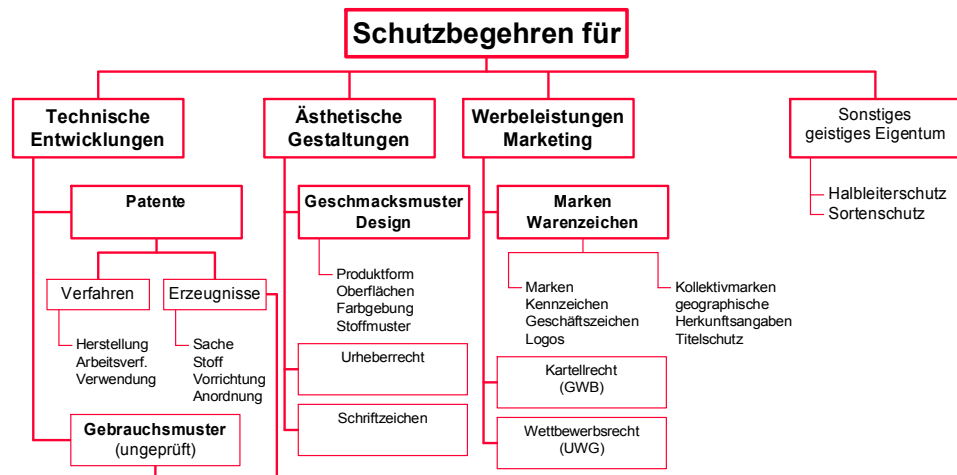
Das Wesen aller Schutzrechte besteht darin, dass sie dem Inhaber eine Monopolstellung bieten. Dies bedeutet nichts anderes, als die rechtlich gesicherte Möglichkeit, die Konkurrenten von einem bestimmten Marktsegment auszuschließen. Diese sichert dem Schutzrechtsinhaber die Chance auf überdurchschnittliche Sondergewinne, die er in einer nicht durch Schutzrechte veränderten Marktlage aufgrund des herrschenden Wettbewerbs nicht erzielen könnte.

Ein Schutzrecht wird von der Rechtsordnung als Belohnung für eine besondere geistig-gewerbliche Leistung eingeräumt und soll durch die Aussicht auf Sondergewinne den Anreiz zu innovativer Unternehmenstätigkeit schaffen.

Unter gewerblichen Schutzrechten versteht man daher allgemein die Rechte, die an bestimmten Ergebnissen geistiger Entwicklungsleistungen erlangt werden können. Sie werden aus diesen Gründen oft auch als Sonderschutzrechte oder Monopolrechte bezeichnet. In den meisten Fällen können Schutzrechte nur auf einen ausdrücklichen Antrag des Inhabers und durch einen nachfolgenden hoheitlichen Erteilungsakt erlangt werden. Aktives Handeln ist also bereits vor der Verwertung der Schutzrechte erforderlich.

B.3. Arten der Schutzrechte

Die Untergliederung der Schutzrechte wird bestimmt durch den Charakter des Schutzgegenstandes. Das **Patent** und das **Gebrauchsmuster** ermöglichen den Schutz technischer Leistungen. Den Schutz gestalterischer und ästhetischer Leistungen bietet das **Design**. In besonderen



Fällen kann hier auch das Urheberrecht einen Nachahmungsschutz bieten. Ferner wird durch die **Marke** eine kennzeichnende Werbeleistung geschützt, also Investitionen im Marketingbereich rechtlich abgesichert. Letztlich gibt es für besondere Schutzbedürfnisse noch einige spezielle Schutzrechte (Topographien, Schriftzeichen, Pflanzensorten).

B.4. Inhalt der Schutzrechte - das „geistige Eigentum“

Dem Grundsatz nach sind in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland – und auch in den anderen wichtigen Industrieländern – alle Ergebnisse geistiger Entwicklungsleistungen für jedermann frei verfügbar und verwertbar, sobald sie der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind. Allgemein gesprochen bedeutet das: „Kopieren ist erlaubt“. Dieser Grundsatz der Nachahmungsfreiheit wird – von den relativ hohen Schranken des allgemeinen Wettbewerbsrechts einmal abgesehen – nur durch die Schutzrechte durchbrochen.

Die gewerblichen Schutzrechte stellen deshalb Monopolrechte dar, die den Inhaber in eine Position versetzen, die ihm die wirtschaftliche Alleinverwertung von Entwicklungsleistungen durch die ausschließliche Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts gestattet. Mit diesem positiven ausschließlichen Benutzungsrecht korrespondiert das negative Verbotungsrecht, d. h. der Inhaber eines Schutzrechts kann jedem Dritten die Herstellung, den Verkauf, das Anbieten oder gewerbliche Anwenden eines geschützten Gegenstandes bzw. die Verwendung einer geschützten Marke untersagen.

Durch die Ausgestaltung als absolutes Recht wird die geistige Leistung zum „geistigen Eigentum“. Dieses geistige Eigentum entsteht mit dem Erwerb des Schutzrechts unabhängig davon, ob es sich auf das Ergebnis langwieriger Forschungs- und Entwicklungsleistungen, spontaner Ideen oder auch ausdauernder Marketingleistungen gründet. Wie beim Sacheigentum kann auch der Inhaber geistigen Eigentums sein Eigentum selbst nutzen, es vermieten (lizenzieren) oder verkaufen (Schutzrechtsübertragung) und es verteidigen. So kann der Inhaber bei Schutzrechtsverletzungen insbesondere Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz verlangen.

B.5. Kostenvorteile

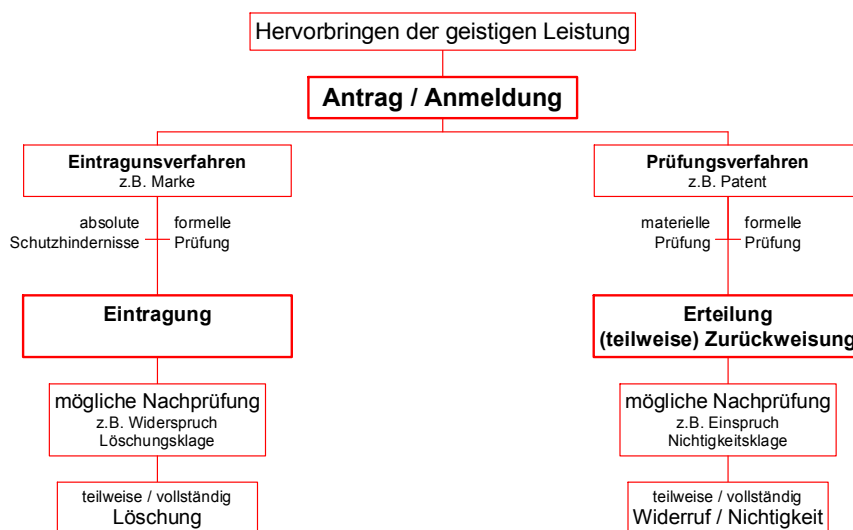
Der wirtschaftliche Nutzen ergibt sich einerseits bereits aus dem Inhalt der Schutzrechte, geht aber andererseits noch weit darüber hinaus. Sie sichern die hohen Investitionsaufwendungen, die für eigene Entwicklungen, Gestaltungen und Marketingleistungen aufgewendet werden müssen, durch den Schutz eigener Leistungen gegen unerwünschte Nachahmung durch Konkurrenten. Außerdem bieten Schutzrechte neben der Amortisationssicherung die Möglichkeit, besondere Gewinne zu erzielen. Durch die Ausschließung der Konkurrenz von bestimmten Teilmärkten können Absatzmärkte gesichert und Marktpositionen auch gegenüber wirtschaftlich stärkeren Konkurrenten ausgebaut werden.

Nicht zu unterschätzen ist die Werbewirkung, die durch die Innehaltung von Schutzrechten auf die relevanten Abnehmerkreise ausgeht. Entwicklungskosten werden gespart, indem durch gezielte Recherchen Doppelentwicklungen und unsichere Investitionen bei unklarer Schutzrechtslage vermieden sowie Produkt- und Kennzeichenentwicklungen, die in Schutzrechte Dritter eingreifen, unterlassen werden.

Durch die Beachtung von Schutzrechten kann teuren Rechtsstreitigkeiten und teilweise existenzbedrohenden Unterlassungs-, Auskunft- und Schadensersatzansprüchen entgangen werden. Ein weiterer Vorteil der Schutzrechte besteht in der Möglichkeit, eigene geistig-gewerbliche Leistungen auch mittelbar und unabhängig von eigenen Produktionskapazitäten in Gewinn zu transformieren, indem Schutzrechte lizenziert werden. Spiegelbildlich kann aber auch das Unternehmen als Lizenznehmer fremde geistige Leistungen profitabel als Produktionsfaktor einsetzen.

B.6. Erlangung von Schutzrechten

Im Gegensatz zu anderen absoluten Rechten entstehen die gewerblichen Schutzrechte (bis auf wenige Ausnahmen) nicht automatisch mit dem Hervorbringen der geistigen Leistung, z. B. der Fertigstellung einer Erfindung, sondern erst mit einem hoheitlichen Erteilungs- oder Registrierungsvorgang, wobei das dafür erforderliche Verfahren durch einen



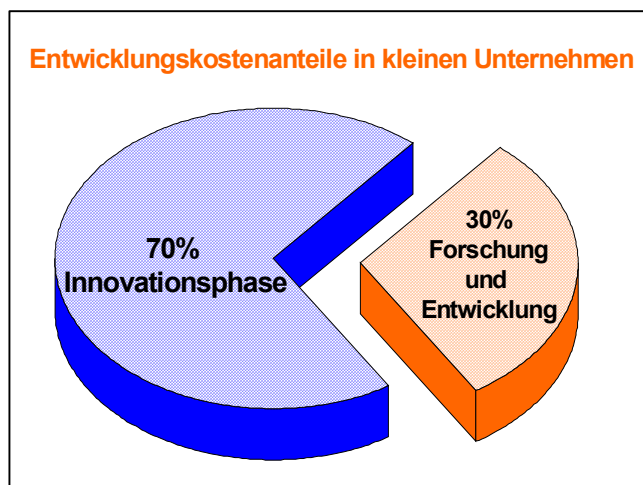
entsprechenden Antrag eingeleitet werden muss. Durch einen derartigen Antrag auf Erteilung oder Eintragung eines Schutzrechts wird aber nicht nur das Verfahren in Gang gesetzt, sondern auch der Zeitrang festgelegt, der die eigene Anmeldung gegenüber nachfolgenden Anmeldungen mit jüngem Zeitrang bevorzugt und Dritte in der Regel von der Erlangung eines Sonderschutzrechts für denselben Gegenstand ausschließt.

Neben dem Zeitrang werden auch Inhalt und Umfang des avisierten Schutzrechts und damit dessen wirtschaftlicher Wert bereits durch die Anmeldung wesentlich bestimmt. Mängel und Unvollkommenheiten in der Anmeldung führen zu regelmäßig nicht mehr reparablen Nachteilen. Dies wird oft unterschätzt, und so können allein durch mangelnde Erfahrungen bei der Anmeldung jahrelange Entwicklungsinvestitionen und Mühen unnötigerweise verloren gehen. Die richtige Anmeldetaktik entscheidet in diesem besonders sensiblen Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes also nicht nur, ob man ein Schutzrecht überhaupt erlangt, sondern vor allem auch, wie wertvoll dieses Schutzrecht sein wird.

B.7. Innovationsverlust ohne Sicherung durch Schutzrechte

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die oftmals hohen Investitionen bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Designleistungen oder Marketingstrategien nur dann amortisiert werden können, wenn die Entwicklungsergebnisse durch entsprechende Schutzrechte abgesichert werden und damit eine freiere Preisgestaltung auf dem Markt möglich ist, da die Mitbewerber an der Übernahme dieser Entwicklungsergebnisse gehindert sind. Wenn geistige *Leistungen* geistiges *Eigentum* geworden sind, wird die Nachahmung zur Verletzung von absoluten Rechten. Die gewerblichen Schutzrechte bilden damit das wichtigste und zuverlässigste Instrument zur Absicherung solcher Entwicklungsleistungen.

Wie hoch das Risiko ist, wenn Produkte nach aufwendigen Entwicklungsleistungen am Markt eingeführt werden, ohne dass durch Schutzrechte ein ausreichender Amortisationszeitraum abgesichert ist, zeigen statistische Erhebungen, die im Diagramm wiedergegeben sind. Der Löwenanteil einer Finanzierung bei Produktentwicklungen fällt demnach auf die so genannte Innovationsphase, welche den Zeitraum ab Fertigstellung der Erfindung bis zur Aufnahme der Serienproduktion umfasst. Auch diese Aufwendungen können nicht oder nur deutlich langsamer refinanziert werden, wenn Mitbewerber das fertige Produkt lediglich kopieren müssen, was in der Regel nur durch die Geltendmachung von erworbenen Schutzrechten verhindert werden kann.



C) Das Patent

C.1. Bedeutung, Möglichkeiten und Wirkungen des Patents

Für schöpferische Arbeitsergebnisse auf dem Gebiet der Technik steht als wichtigstes Schutzrecht das Patent zur Verfügung. Es bietet nach seinem gegenständlichen Schutzbereich, nach seiner Schutzdauer und aufgrund seiner materiellen Prüfung im Erteilungsverfahren die weitest reichenden Schutzwirkungen und die größte Zuverlässigkeit für seinen Inhaber. Die Rechtsgrundlagen bilden das Patentgesetz (PatG) sowie einige Nebengesetze und Verordnungen.

C.1.1. Praktische Bedeutung des Patentschutzes

Aus der Sicht des Mittelstandes stellen die technischen Schutzrechte ein wichtiges Mittel dar, um gegen die wirtschaftliche Macht der Großunternehmen bestehen zu können. Die Bedeutung des Patentwesens für den Mittelstand wird von dieser Zielgruppe jedoch nicht selten unterschätzt.

Die statistischen Erhebungen des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Europäischen Patentamtes zeigen seit vielen Jahren, dass international, aber auch in Deutschland der Trend zu steigender Anmeldetätigkeit unverändert anhält. Gerade im Lichte der Globalisierung spielen aber auch die weltweit wachsenden Anmeldezahlen eine wesentliche Rolle, beispielsweise wenn über Exportchancen zu entscheiden ist.

C.1.2. Notwendigkeit des Patentschutzes

Der Patentschutz ist besonders wichtig, weil bei überdurchschnittlichen schöpferischen Leistungen eines innovativen Unternehmens die Konkurrenten natürlicher Weise eine hohe Nachahmungsaffinität entwickeln. Durch Einsparung der Entwicklungskosten, die bei einfacher Nachahmung einer bereits getätigten Entwicklung nicht anfallen, können Nachahmer dem innovativen Unternehmen mit niedrigeren Preisen auf dem Markt entgegentreten. Der Innovator wäre ohne den Rechtsschutz doppelt getroffen: Zum einen entgeht ihm der verdiente Wettbewerbsvorsprung vor der Konkurrenz. Zum anderen erwirbt die nachahmende Konkurrenz ihrerseits einen Wettbewerbsvorsprung auf Kosten des innovativen Unternehmens.

C.1.3. Wirkungen und Wert des Patents aus der Sicht des Inhabers

Die rechtlichen Wirkungen des Patents tragen diesen Überlegungen Rechnung. Sie ergeben sich direkt aus dem Patentgesetz. Das Patent ist wie alle Schutzrechte ein absolutes Recht, das gegenüber jedermann wirkt. Es gewährt seinem Inhaber weit reichende positive und negative Befugnisse. Er hat das Recht zur alleinigen Benutzung und Verwertung des geschützten Gegenstands. Diesem positiven Benutzungsrecht nach § 9 Satz 1 PatG steht korrespondierend das Recht, Dritte von der Benutzung auszuschließen, als negatives Verbotungsrecht gegenüber. Dieses Verbotungsrecht erstreckt sich auf die in § 9 Satz 2 PatG genannten unmittelbaren und die in § 10 PatG genannten mittelbaren Benutzungsarten. Erfasst sind alle Verwertungshandlungen wie das Herstellen, Anbieten und Verbreiten des geschützten Gegenstands. Da dieses Verbotungsrecht auch den Doppelerfinder trifft, der dieselbe Erfindung durch eigene Leistung erbracht hat (soweit er sie nicht nachweislich vor dem Anmeldetag des Patents in Benutzung genommen hat), spricht man von einer absoluten Sperrwirkung des Patents.

Daraus leiten sich auch die wirtschaftlichen Wirkungen ab. Soweit der Schutzzumfang reicht, sind die Konkurrenten vom Markt, insbesondere vom Absatzmarkt, ausgeschlossen. Dem Inhaber ist der wirtschaftliche Wert seiner schöpferischen Leistung auf technischem Gebiet allein zugewiesen.

Die Laufzeit des Patents ist gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 PatG begrenzt auf maximal 20 Jahre ab dem auf die Anmeldung folgenden Tag, wobei nach § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG die vollen Wirkungen des Patents, namentlich die positiven und negativen Rechte der §§ 9 f. PatG, erst mit der Veröffentlichung der Patentschrift einsetzen. Vor diesem Zeitpunkt besteht nach § 33 PatG jedoch ein Entschädigungsanspruch für den Anmelder.

C.1.4. Die Folgen von Patentverletzungen

Zunächst ist bei eigener Unternehmenstätigkeit (Produktion, Handel, usw.) sorgfältig darauf zu achten, dass keine fremden Schutzrechte verletzt werden. Bevor größere Investitionen getätigt werden, sollte die Schutzrechtslage eingehend untersucht werden.

Eine Verletzung von Schutzrechten kann im Ernstfall existenzbedrohende Folgen haben. Kurzfristig kann der verletzte Schutzrechtsinhaber beispielsweise durch einstweilige Verfügung auf der Grundlage des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 PatG die Produktion und den Vertrieb untersagen lassen. Weiter besteht ein Schadensersatzanspruch gemäß § 139 Abs. 2 PatG, mit dem der bislang gezogene Gewinn abgezogen oder im Wege der Lizenzanalogie der Betrag geltend gemacht werden kann, der für eine Lizenz hätte aufgewendet werden müssen. Daneben besteht ein akzessorischer Auskunftsanspruch, der zur Mitteilung von Absatzmengen, Abnehmern, Preisen usw. an den Patentinhaber (i. d. R. einen Konkurrenten) verpflichtet, was erfahrungsgemäß besonders unangenehm ist.

Neben diesen direkten Folgen treten weitere mittelbare Folgen ein. Der in der langfristigen Unternehmensplanung einkalkulierte und zur Amortisation erforderliche Absatzerlös bleibt nun aus. Darüber hinaus entsteht gegenüber den Abnehmern hinsichtlich künftiger, nun aus Rechtsgründen unmöglicher Lieferungen regelmäßig ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung. Hinsichtlich bereits vollzogener Absätze setzt sich der Verletzer Gewährleistungsansprüchen wegen Rechtsmängelhaftung (§ 434 BGB) aus. Oft fallen auch Vertragsstrafen an.

Hinzu tritt häufig rein faktisch ein so genannter Marktverwirrungsschaden, da die Einführung des Produkts und der Ruf des Unternehmens bei den Abnehmerkreisen Schaden nehmen. Auch die Kosten eines Rechtsstreits treffen bei erfolgreicher Prozessführung durch den Patentinhaber den Verletzer.

C.1.5. Nutzbringende Berührungspunkte mit fremden Patenten

Die Beachtung fremder Patente bietet aber andererseits für das Unternehmen auch oft unterschätzte Chancen.

Eine Lizenznahme kommt in Betracht, wenn eigene Entwicklungen beispielsweise nicht wirtschaftlich wären, oder Produktionsüberkapazitäten bestehen. Der Lizenznehmer wird bei entsprechender Gestaltung der Lizenzverträge nicht nur von den Verbotswirkungen des fremden Patents frei, sondern er partizipiert an den absatzsichernden Wirkungen des Patents. In der Praxis sind häufig Kreuzlizenzierungen anzutreffen.

Für eigene Entwicklungen sollte auch der Informationswert der frei zugänglichen Patent- oder Offenlegungsschriften genutzt werden. Einerseits werden ineffektive Doppelentwicklungen vermieden, andererseits können eigene Entwicklungen vorbereitet und am Punkt des Standes der Technik begonnen werden. Aus diesen Gründen sollte jede Neuentwicklung eines Produktes nicht nur nach Möglichkeit in einer Patentanmeldung münden sondern auch mit einer umfassenden Recherche zum Stand der Technik begonnen werden.

C.1.6. Das Patent als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut

Das Patent nimmt als geistiges Eigentum vergleichbar dem Sacheigentum am Rechtsverkehr teil. Es kann veräußert werden oder auch als Kreditsicherheit dienen. Weiterhin kann anderen im Wege der Lizenzierung die Nutzung des Rechts ganz oder teilweise eingeräumt werden. Der Wert des Patents bei einer Veräußerung ergibt sich aus den wirtschaftlichen Potenzialen einer möglichen Verwertung, die einerseits durch die Marktsituation für ein bestimmtes Produkt oder ein Verfahren und andererseits durch den durchsetzbaren Schutzzumfang, der durch die Patentschrift selbst definiert ist, bestimmt werden. In vergleichbarer Weise bestimmen diese Faktoren die Höhe einer zu erzielenden Lizenzgebühr.

C.2. Das Deutsche Patent – Erlangung des Patentschutzes

Um die Wirkungen des Patentbesitzes für das Unternehmen nutzen zu können, muss dieses zunächst erworben werden. Die allgemeine Vorgehensweise wird zunächst am Beispiel des Deutschen Patents dargestellt. Für welche Leistungen, auf welchem Wege und mit welchen Kosten kann ein Patent erworben werden?

C.2.1. Gegenstand des Patentschutzes ist die Erfindung

Schutzgegenstand des Patentrechts ist die technische Erfindung (§ 1 PatG). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes definiert die Erfindung als eine Lehre zur Lösung eines technischen Problems, insbesondere eine Regel zum planmäßigen Handeln, unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges, die wiederholt ausführbar sein muss.

Etwas anschaulicher bedeutet dies vor allem: Naturbeherrschung schließt rein theoretische Leistungsergebnisse wie etwa Buchführungssysteme, mathematische Methoden sowie allgemein alle nicht-technischen Leistungen, etwa auf dem Gebiet der Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Literatur aus. In § 2 Abs. 2 PatG ist ein nicht abschließender Katalog von Entwicklungsergebnissen genannt, die als solche nicht unter Schutz gestellt werden können.

Nicht patentierbar sind als solche:

- Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden
- ästhetische Formschöpfungen [vgl. Kap. E] „Geschmacksmuster“]
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten, sowie für Spiele
- Programme für Datenverarbeitungsanlagen (Software)

Weiter erforderlich für die Patentfähigkeit ist die Einwirkung auf die Natur. Eine Entdeckung ist daher als reine Erkenntnis noch keine Erfindung. Aus einer Entdeckung kann aber häufig eine Erfindung erwachsen. Hier einige Beispiele dafür:

Entdeckung	Erfindung
Röntgenstrahlen	Röntgen-Gerät
Kreiseleffekt	Kreiselkompass
Lumineszenzeffekt von Kristallen	Leuchtstoffe

Somit lassen sich durch das Patent Herstellungs- und Arbeitsverfahren, bestimmte Verwendungen, Sachen, Stoffe, Vorrichtungen und Anordnungen schützen. Im Einzelfall ist die Definition des erforderlichen Bezugs zur Technik nicht immer leicht. Beispielsweise hat die Diskussion über die Schutzfähigkeit von computer- oder softwarebezogenen Erfindungen in der Rechtsprechung noch keinen endgültigen Abschluss gefunden. Summarisch lässt sich aber festhalten, dass bei der richtigen Gewichtung einzelner Bestandteile bereits bei der Erstellung der Anmeldeunterlagen unterdessen sehr wohl ein Patentschutz für technische Lösungen möglich ist, die sich vorzugsweise durch gezielten Einsatz einer Software realisieren lassen. In seiner Entscheidung „Sprachanalyseeinrichtung“ hat der BGH beispielsweise die Patentierung eines gewöhnlichen Computers, der mit einer erfinderischen Software betrieben wird, als grundsätzlich möglich angesehen (vgl. Abschnitt C.2.3 „Softwareschutz durch Patente“).

C.2.2. Erfindungshöhe, Neuheit, gewerbliche Anwendbarkeit

Materielle Voraussetzungen des Patentschutzes sind nach § 1 Abs. 1 PatG

- Neuheit,
- erfinderischer Tätigkeit,
- gewerbliche Anwendbarkeit.

Neuheit bedeutet gemäß § 3 Abs. 1 PatG, dass die Erfindung nicht bereits zum Stand der Technik gehören darf, welcher durch alle öffentlich zugänglichen Kenntnisse bestimmt ist. Hier lauern Gefahren, die oft übersehen werden. Auch eigene Veröffentlichungen der Erfindung vor dem Anmeldezeitpunkt – etwa in Prospekten – sind neuheitsschädlich. Als neuheitsschädliche Veröffentlichungen werden auch Vorträge auf Fachkongressen o.ä. angesehen. Auf diese Weise haben sich schon viele Unternehmen selbst um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Wichtig ist: Die Erfindung sollte in jedem Fall vor der Bekanntgabe an die Öffentlichkeit beim Patentamt angemeldet werden. Derartige Entschlüsse sollten nicht zu kurzfristig getroffen werden, da für die fehlerfreie umfassende Ausarbeitung von Patentanmeldeunterlagen eine gewisse Bearbeitungszeit eingeplant werden muss.

Das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllt gemäß § 4 Satz 1 PatG nur, was sich nicht bereits in nahe liegender Weise für den Fachmann aus dem Stand der Technik ergibt. Die so geforderte Erfindungshöhe bemisst sich dabei am Maßstab des Durchschnittsfachmanns. Im Einzelfall kann die Beantwortung dieser Frage natürlich sehr schwierig sein. Aber die Anforderungen an die Erfindungshöhe werden durch die Unternehmen und Erfinder, die noch keine Erfahrungen auf dem Gebiet des Patent-

wesens besitzen, häufig überschätzt. Allein die steigende Zahl der Patentanmeldungen ist ein Hinweis dafür, dass Patente nicht nur für so genannte Pioniererfindungen erteilt werden. Anmelder aus Japan und den USA haben der deutschen Industrie bereits auf einigen Gebieten der Technik in erschreckender Weise bewiesen, dass auch durch die Abdeckung ganzer Fachbereiche mit einer Vielzahl von Patenten, die jeweils nur das Ergebnis eines kleinen Entwicklungsschritts absichern, eine kaum noch zu brechende Marktbeherrschung erlangt werden kann.

Die Erfindung muss schließlich gewerblich anwendbar sein. Dies ist der Fall, wenn der Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

C.2.3. Softwareschutz durch Patente

Nachdem in der Vergangenheit häufig die pauschalierende Auffassung vorherrschte, dass Software nicht patentierbar sei, hat sich mittlerweile in Rechtsprechung und Literatur die begrüßenswerte Meinung durchgesetzt, dass vielfältige softwarebezogene bzw. computerimplementierte Erfindungen sehr wohl dem Patentschutz zugänglich sind und dass dies auch mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vereinbar ist, wonach Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht als patentierbare Erfindungen anzusehen sind (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 PatG). Die deutsche Rechtsprechung stellt Computerprogramme mittlerweile anderen technischen Entwicklungen weitgehend gleich, so dass auch sie patentfähig sind, wenn sie neu und erfinderisch sind und technische Aufgabenstellungen lösen bzw. technische Mittel zur Lösung von Aufgaben einsetzen. Allein die gewöhnliche fachmännische Umsetzung bekannter Verfahren durch ein Computerprogramm wird aber weiterhin nicht zu einem Patent führen können.

Das Europäische Patentamt betrachtet ein Computerprogramm generell als patentfähig, „wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die 'normale' physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht“. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn durch die Software eine bessere Speichernutzung oder eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit ermöglicht wird.

Entwicklern und Ingenieuren kann daher allgemein empfohlen werden, die veraltete aber teilweise noch stark verhaftete Vorstellung, dass Computersoftware dem Patentschutz nicht zugänglich sei, endgültig über Bord zu werfen. Vielmehr sollte unter Hinzuziehung fachkundiger Beratung auch bei Entwicklungen im Bereich der Computersoftware, so wie in allen anderen Gebieten der Technik, im Einzelfall überprüft werden, ob Entwicklungsergebnisse durch Patentrechte vor der ansonsten weitgehend unbehelligten Übernahme durch Mitbewerber gesichert werden können.

C.2.4. Kein Patentschutz im Selbstlauf

Das Patent entsteht nicht bereits durch den Realakt der Erfindung, sondern erst im Ergebnis eines Anmeldeverfahrens, welches mit einer schriftlichen Anmeldung entsprechend § 35 PatG beginnt und über ein Prüfungsverfahren letztlich zur Erteilung durch das Patent- und Markenamt führt. Der Erteilung geht gemäß § 49 Abs. 1 PatG eine Prüfung der materiellen und formellen Schutzvoraussetzungen voran, die innerhalb von 7 Jahren nach dem Anmelde tag gesondert beantragt werden muss.

Die wichtigsten Schritte im Verfahren zur Erlangung eines Deutschen Patents sind im Ablaufplan gezeigt.

Außer der bereits mit der Anmeldung fälligen Anmeldegebühr, sind nach § 44 Abs. 3 PatG eine Prüfungsgebühr, und nach § 17 Abs. 1 PatG ab dem dritten Jahr Jahresgebühren zu entrichten.



C.2.5. Das A & O - die richtige Anmeldung

Der Ausarbeitung der Patentanmeldung muss höchste Sorgfalt zuteil werden. Denn sie bestimmt den inhaltlichen Schutzzumfang und die Erteilungsfähigkeit des künftigen Patents. Dies hat folgenden Grund: Der Schutzgegenstand des Patents - die Erfindung - ist nicht das Erzeugnis oder Verfahren wie es sich materiell ausdrückt, mit anderen Worten, wie man es möglicherweise herstellen, anfassen oder sehen kann, sondern allein dessen geistiges Abbild. Dieses geistige Abbild muss mit dem Mittel der Sprache ausgedrückt werden. Wenn aus dem Wortlaut nicht dieses geistige Abbild zwingend und umfassend entnommen werden kann, ist es nicht geschützt.

Konkret bedeutet dies, dass bei einer zu eng gefassten, d. h. zu wenig abstrahierten Anmeldung, der Schutzzumfang so gering sein kann, dass das Patent mühelos umgangen werden kann. Andererseits ist es denkbar, dass durch ungeschickte Formulierung gar nicht für die Erfindung sondern für einen ganz anderen Gegenstand Schutz beansprucht wird. Dem Patentinhaber ist dann oft nicht bewusst, dass die

getätigte Erfindung nicht oder nur teilweise mit der patentierten Erfindung übereinstimmt. In Verletzungsstreitigkeiten können so hohe Verluste eintreten. Zudem kann die interessierte Konkurrenz aus der Offenlegung für sie interessante Informationen entnehmen, ohne dass ein adäquater Schutz für den Erfinder entstanden ist.

Bei einer zu weit gefassten Anmeldung kann das Patent so nicht erteilt werden, da es Stand der Technik umfassen würde, der nicht mehr monopolisierbar ist. Besonders problematisch ist, dass aufgrund der durch Veröffentlichung gleichfalls zum Stand der Technik werdenden eigenen Anmeldung die begangenen Fehler auch durch bessere Nachanmeldungen regelmäßig nicht mehr korrigiert werden können. Die negativen Folgen einer nicht „sitzenden“ Anmeldung sind in der Regel irreparabel.

Bei einem dritten Fall der fehlerhaften Anmeldung wird aus der Erwägung, der Konkurrenz nicht zu viel des im Zuge der Entwicklung erlangten Wissens (Know-how) mitzuteilen, die Erfindung nicht ausreichend deutlich beschrieben, so dass die Erfindung nicht in einem für die Erteilung ausreichendem Maße offenbart wird. Besonders gravierend können die Folgen derartiger „Geheimhaltung“ sein, wenn aufbauend auf der deutschen Patentanmeldung z. B. in den USA eine Nachanmeldung getätigt wird, da im Ausland häufig noch höhere Anforderungen an die vollständige Offenbarung der Erfindung gestellt werden (Beschreibung des „best mode“).

Selbst wenn die Anmeldung an sich für eine Erteilung mit dem gewünschten Schutzzumfang ausreichend ist, können falsch formulierte Patentansprüche zu einem deutlich eingeschränkten Schutzzumfang führen, der eine Umgehung des Schutzrechts vereinfacht. Gerade hier kommt es auf präzise Formulierung und teilweise auch auf eine gewisse Hartnäckigkeit gegenüber der Erteilungsbehörde an, die von sich aus dem Anmelder nicht in jedem Fall den weitmöglichsten Schutzzumfang gewähren wird, wenn der Anmelder nicht auf einen optimalen Schutzzumfang gerichtete konkrete Anträge vorlegt.

C.2.6. Kosten für den Patentschutz

Gelegentlich wird die Auffassung vertreten, dass der Patentschutz schon aus Kostengründen nur für die Großindustrie interessant sei. Dabei handelt es sich jedoch um eine Fehlvorstellung, die an den wirtschaftlichen Gegebenheiten vorbeigeht. Bei der Beurteilung der Kosten darf nicht außer acht gelassen werden, welche enormen wirtschaftlichen Vorteile der Patentschutz gerade kleineren Unternehmen bietet, da man hiermit ein Wirtschaftsinstrument erhält, welches ein gleichrangiges Auftreten auf dem Markt gegenüber ansonsten wirtschaftlich übermächtigen Unternehmen ermöglicht.

Insbesondere die Erlangung des Patentschutzes in Deutschland ist zudem so kostengünstig, wie in keinem anderen wichtigen Industriestaat. Für eine Patentanmeldung ist an das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) eine Anmeldegebühr von lediglich 40 EUR zu zahlen. Die für die Durchführung der materiellen Prüfung zu zahlende Gebühr beträgt derzeit 350 EUR. Darin sind die Kosten für die vom DPMA durchzuführende Recherche sowie die spätere Patenterteilung enthalten. Die Prüfung muss auch nicht sofort mit der Anmeldung beantragt werden, sondern kann innerhalb von 7 Jahren ab dem Anmeldetag eingeleitet werden. Beginnend mit dem 3. Patentjahr sind steigende Jahresgebühren zu zahlen, die anfangs 70 EUR und im 20. Jahr 1.940 EUR betragen. Jedes Jahr kann der Inhaber dabei neu entscheiden, ob die Ergebnisse der Verwertung des Patents eine weitere Aufrechterhaltung rechtfertigen oder nicht.

Sofern im Anmelde- und Prüfungsverfahren die Hilfe eines Patentanwalts beansprucht wird, kommen dessen Kosten hinzu. Warum dessen fachmännische Hilfe in fast allen Fällen zu empfehlen ist, wird aus den zuvor beschriebenen möglichen Anmeldefehlern deutlich. Größere Unternehmen besitzen in vielen Fällen eigene Patentabteilungen und auch kleinere Unternehmen, die bereits über Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen, tätigen ihre Patentanmeldungen nahezu ausschließlich unter Einschaltung eines Patentanwalts, um die Gefahr einer fehlerhaften Anmeldung und des damit einhergehenden Verlustes der eigenen Entwicklungen möglichst gering zu halten. Für eine deutsche Patentanmeldung werden von den Anwälten Honorare von etwa 2.000 EUR bis 4.000 EUR beansprucht. Im Einzelfall hängt das Honorar von den erforderlichen Aufwendungen für die Ausarbeitung der Anmeldung und, wie in anderen Branchen auch, in gewissem Umfang von der Preisstruktur der beauftragten Kanzlei ab.

C.3. Das Europäische Patent

Nachdem im vorigen Abschnitt sowohl die Bedeutung, die Möglichkeiten und Wirkungen des Patents als auch der Verfahrensweg zur Erlangung eines Deutschen Patents dargestellt wurden, sollen im weiteren vor allem die Besonderheiten des Europäischen Patents (EP-Patent) gegenüber dem nationalen Schutzrecht beleuchtet werden.

C.3.1. Besonderheiten des Europäischen Patents

Beim EP-Patent handelt es sich um ein in mehreren Staaten gültiges Schutzrecht, dessen wesentlicher Vorteil darin besteht, dass es in einem einheitlichen Anmelde- und Erteilungsverfahren erlangt werden kann. Für die Bearbeitung einer EP-Patentanmeldung ist das Europäische Patentamt (EPA) zuständig, welches seinen Hauptsitz in München hat.

Gemäß Art. 2 EPÜ besitzt ein EP-Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. Abweichungen von diesem Grundsatz sind im EPÜ gesondert geregelt. Mit dem Zeitpunkt der Erteilung des EP-Patents zerfällt dieses bis dahin einheitliche Schutzrecht in ein Bündel von nationalen Einzelpatenten. Lediglich die wesentlichen Rahmenbedingungen über die Gültigkeit und die Mindestwirkungen eines derartigen Patents sind auch weiterhin durch das EPÜ vorgegeben. Bedeutung, Möglichkeiten und Wirkungen eines EP-Patents sind daher, sofern es für die Bundesrepublik Deutschland erteilt ist, denen eines Deutschen Patents im Wesentlichen identisch, so dass auf die o. g. Ausführungen verwiesen werden kann.

Mit der Einreichung der EP-Patentanmeldung kann die Erteilung eines EP-Patents für einen oder mehrere der Vertragsstaaten beantragt werden. Seit dem 01. Oktober 2010 gehören dem EPÜ 38 Vertragsstaaten an, in denen ein erteiltes EP-Patent Wirkungen entfalten kann. Auf 2 weitere Länder kann ein erteiltes Europäisches Patent erstreckt werden. Die aktuelle Liste der Mitgliedsstaaten finden Sie unter

http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_de.html

Im Gegensatz zu dem geplanten Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung (derzeit noch nicht in Kraft), welches als einheitliches Schutzrecht in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten der EU gelten soll, kann der Anmelder den territorialen Umfang des EP-Patents selbst bestimmen. Dies ist insbesondere unter dem Aspekt der Kosten vorteilhaft, da Schutz nur für die Territorien angestrebt werden sollte, in denen eine wirtschaftliche Verwertung des patentierten Gegenstandes aufgrund der Marktsituation zu

erwarten ist. Die Benennung der Staaten muss zwar nach Art. 79 EPÜ bereits mit der Patentanmeldung erfolgen, jedoch wird die Entscheidung faktisch erst mit der späteren Zahlung der erforderlichen Benennungsgebühren getroffen (6 Monate nach Erhalt des Recherchenberichts).

C.3.2. Das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt

Eine EP-Patentanmeldung kann gemäß Art. 75 EPÜ beim EPA in München oder der Zweigstelle in Den Haag eingereicht werden. Dem gleichgestellt ist die Einreichung bei der Dienststelle des EPA in Berlin, welche organisatorisch zum in München angesiedelten Hauptsitz gehört. Weiterhin können EP-Patentanmeldungen in Deutschland auch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden, welches die Anmeldung ohne sachliche Bearbeitung an das EPA weiterleitet. Die Einreichung beim nationalen Patentamt ist auch in den meisten anderen Mitgliedsstaaten möglich.

Das Anmelde- und Erteilungsverfahren für ein EP-Patent entspricht weitgehend dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Jedoch wird sofort mit der Einreichung einer EP-Patentanmeldung, ohne Aufschubmöglichkeit nach Wahl des Anmelders, durch das EPA die Recherche nach dem in Betracht zu ziehenden Stand der Technik eingeleitet.

Parallel zur Recherche, in deren Ergebnis ein Recherchenbericht erstellt wird, findet die Formalprüfung statt, bei der die sonstigen formalen Erfordernisse der EP-Patentanmeldung nachgeprüft werden.

So wie im deutschen Verfahren wird die EP-Patentanmeldung nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag bzw. einer ggf. in Anspruch genommenen Priorität veröffentlicht. Sofern der Recherchenbericht bereits vorliegt, erfolgt gleichzeitig auch dessen Veröffentlichung. Innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Recherchenberichts muss vom Anmelder Antrag auf materiell-rechtliche Prüfung gestellt werden. Anderenfalls gilt die EP-Patentanmeldung als zurückgenommen.

Das Prüfungsverfahren schließt mit der Patenterteilung oder der Zurückweisung der Anmeldung ab.

C.3.3. Sprachenregelung im Europäischen Patentübereinkommen

Gemäß Art. 14 EPÜ sind die Amtssprachen des Europäischen Patentamts Deutsch, Englisch und Französisch. Eine EP-Anmeldung ist in einer dieser drei Sprachen einzureichen. Abweichend von dieser generellen Regelung können natürliche oder juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben oder die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates besitzen, eine EP-Patentanmeldung auch in der Amtssprache dieses Staates einreichen. In diesem Fall muss der Anmelder eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA nachreichen, die im weiteren Verfahren als Arbeitsgrundlage dient.

Die Amtssprache, in der die Patentanmeldung bzw. die Übersetzung eingereicht wurde, ist fortan die Verfahrenssprache. Der normale Schriftverkehr im Erteilungsverfahren wird also in einer der drei Amtssprachen geführt. Unter bestimmten Bedingungen können aber auch anderssprachige Dokumente eingereicht werden, die ggf. zu übersetzen sind.

Die EP-Patentanmeldung wird in der Verfahrenssprache veröffentlicht. Ebenso erfolgt die Veröffentlichung der Patentschrift, die den Wortlaut des erteilten Patents wiedergibt, in der Verfahrenssprache. Jedoch sind bei Klarheit über die bevorstehende Patenterteilung Übersetzungen der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen, die nicht Verfahrenssprache waren, einzureichen, welche mit der

Patentschrift veröffentlicht werden. Eine EP-Patentschrift umfasst daher immer den kompletten Text in einer der Sprachen Deutsch, Englisch oder Französisch und zudem eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen.

Nach dem EPÜ steht es den Mitgliedsstaaten frei, darüber hinaus die Einreichung einer vollständigen Übersetzung der Patentschrift in die Amtssprache des jeweiligen Mitgliedsstaats zu fordern und an die Einreichung dieser Übersetzung die Rechtsfolge zu knüpfen, dass das Europäische Patent nur in diesem Fall Wirkungen im Hoheitsgebiet dieses Staates entfaltet. In der Vergangenheit hatten nahezu sämtliche Mitgliedsstaaten von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht, so dass nach der Patenterteilung je nach Anzahl der benannten Vertragsstaaten, in denen das EP- Patent wirksam werden soll, eine mehr oder weniger große Anzahl von kompletten Übersetzungen anzufertigen war. Durch das 2008 in Kraft getretene Londoner Übereinkommen haben nun jedoch mehrere Länder ganz oder teilweise auf Übersetzungen des erteilten Patents verzichtet. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Gesamtkostenbelastung für den Anmelder.

C.3.4. Gebührenstruktur im Europäischen Patentverfahren

Im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentsystem wird häufig pauschaliert von extrem hohen Kosten gesprochen, die nur für größere Unternehmen tragbar seien. Ohne Zweifel ist die Erlangung eines EP-Patents mit einem Kostenaufwand verbunden, der nicht mit den Aufwendungen, die für ein Deutsches Patent eingeplant werden müssen, gleichgesetzt werden kann. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) besitzt eine Gebührenstruktur, die im internationalen Maßstab zumindest für das Verfahren bis zur Erteilung des Patents als außergewöhnlich niedrig bezeichnet werden kann. Die niedrigen Anmelde- und Prüfungsgebühren können vom DPMA vor allem gewährt werden, da mit den im Laufe der Zeit steigenden Jahresgebühren, die für die Aufrechterhaltung eines Deutschen Patents zu zahlen sind, ein wesentlicher Anteil der im DPMA auflaufenden Kosten abgedeckt werden kann.

Im Gegensatz dazu muss das EPA seine Kosten zu einem wesentlich höheren Anteil aus den Einnahmen decken, die innerhalb des Erteilungsverfahrens anfallen, da die Jahresgebühren für erteilte EP-Patente nur z. T. dem EPA zufließen.

Die tatsächlich für den Anmelder entstehenden Kosten können nicht 100%-ig vorhergesagt werden, da neben den feststehenden Grundgebühren auch Gebühren existieren, die abhängig sind von der Anzahl der benannten Vertragsstaaten, in denen das Europäische Patent Wirkungen erlangen soll. Eine weitere wesentliche finanzielle Belastung stellen auch die Übersetzungskosten dar, die spätestens nach der Patenterteilung anfallen. Diese sind wiederum abhängig von den benannten Vertragsstaaten, also von der Anzahl der anzufertigenden Übersetzungen, und natürlich auch vom Umfang der Patentschrift selbst.

In der nachstehenden Übersicht sind die hauptsächlichen Gebühren aufgelistet, die im Laufe des Europäischen Patenterteilungsverfahrens anfallen. Gegenübergestellt sind die Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts, die im vergleichbaren Verfahrensabschnitt zu entrichten sind.

Gebühr	Europäisches Patent		Deutsches Patent	
	Fälligkeit	Gebühr	Fälligkeit	Gebühr
Anmeldegebühr (Online-Einreichung)	mit der Anmeldung	120 EUR	mit der Anmeldung	40 EUR
Recherchegebühr		1.285 EUR	innerhalb von 7 Jahren nach dem Anmeldetag	350 EUR
Prüfungsgebühr	6 Monate nach Veröffentlichung des Recherchenberichts	1.620 EUR		
Benennungsgebühr für alle Mitgliedsländer		580 EUR	--	--
Erteilungsgebühr	mit Erteilung	915 EUR	mit Erteilung	--
3. JG	nach dem 2. Jahr	465 EUR	nach dem 2. Jahr	70 EUR
4. JG	nach dem 3. Jahr	580 EUR	nach dem 3. Jahr	70 EUR
5. JG	nach dem 4. Jahr	810 EUR	nach dem 4. Jahr	90 EUR

Nach der Erteilung eines EP-Patents sind die weiterhin fälligen Jahresgebühren nicht mehr an das EPA, sondern an die ab diesem Zeitpunkt zuständigen nationalen Patentämter der benannten Vertragsstaaten zu entrichten, wobei die Gebühren jeweils den Jahresgebühren für ein nationales Patent entsprechen.

Sofern sich der Anmelder im Verfahren der Mitarbeit eines zugelassenen Vertreters (vgl. Kap. C.3.5) bedient, kommen zu den in der Tabelle genannten Amtsgebühren noch die Honorare des Vertreters hinzu, die sich häufig aus einem Fixum und einem Aufwandsanteil zusammensetzen. Da eine gesetzliche Gebührenordnung nicht existiert und bei der Differenziertheit der Einzelfälle auch nicht sinnvoll wäre, bewegen sich die in der Regel anfallenden Vertreterhonorare für die Abwicklung eines Verfahrens bis zur Erteilung eines EP-Patents in den meisten Fällen zwischen 3.000 EUR und 8.000 EUR.

Vergleichsrechnungen haben gezeigt, dass trotz der auf den ersten Blick hoch erscheinenden Kosten für eine EP-Patentanmeldung der so genannte „break even point“ im Vergleich zwischen dem Europäischen Patentverfahren und der Einreichung mehrerer paralleler nationaler Patentanmeldungen bereits bei drei bis vier Staaten erreicht ist, je nachdem welche der Mitgliedsstaaten von Interesse sind und ob darüber hinaus andere außereuropäische Patentanmeldungen getätigt werden sollen.

Unter bestimmten Bedingungen kann es vorteilhaft sein, den Zeitpunkt des Kostenanfalls hinauszuschieben, was beispielsweise durch geschickte Anwendung des so genannten „Euro-PCT-Weges“ möglich ist. Hierbei wird bei einer internationalen Patentanmeldung nach dem „Patent Cooperation Treaty“ Europa als „ein Staat“ ausgewählt.

C.3.5. Vertretung vor dem Europäischen Patentamt

Ähnlich wie im Verfahren vor dem DPMA sind natürliche oder juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, nicht verpflichtet, sich durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen. Die Pflicht, einen Vertreter zu bestellen, trifft also zwingend nur diejenigen, die in keinem der Mitgliedsstaaten ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben.

Die Staatsangehörigkeit ist also nicht das entscheidende Kriterium. So kann beispielsweise eine juristisch selbstständige Tochtergesellschaft einer amerikanischen Muttergesellschaft, die in Italien ihren Sitz hat, ohne einen Vertreter vor dem EPA auftreten. Hingegen kann ein deutscher Staatsbürger, der seinen Wohnsitz in Mexiko genommen hat, ohne einen zugelassenen Vertreter keine Handlungen im Verfahren vornehmen, abgesehen von der bloßen Einreichung der Anmeldeunterlagen.

In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass aufgrund der umfangreichen Kenntnisse, die für eine optimale Führung des Patenterteilungsverfahrens erforderlich sind, die Einschaltung eines qualifizierten Vertreters dringend zu empfehlen ist.

Gemäß Art. 134 EPÜ kann die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen vor dem EPA durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer entsprechenden Liste registriert sind. Die am häufigsten verwendete Bezeichnung für die zugelassenen Vertreter ist „EUROPEAN PATENT ATTORNEY“. Die in Deutschland als Patentanwalt zugelassenen Personen sind in den meisten Fällen auch als zugelassener Vertreter vor dem EPA registriert. Abgesehen von zeitlich begrenzten Übergangsregelungen, durch welche die jeweiligen nationalen Patentvertreter eines dem EPÜ neu beitretenden Mitgliedstaats ohne weiteres aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit im nationalen Patentverfahren in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen werden, müssen die zugelassenen Vertreter eine umfangreiche praktische Tätigkeit und Ausbildung auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts absolviert haben und eine anspruchsvolle Prüfung ablegen, so dass sichergestellt ist, dass die Vertretung von ausreichend qualifizierten Personen wahrgenommen wird. Schließlich sind die wirtschaftlichen Folgen eines fehlerhaften Handelns während des Erteilungsverfahrens oftmals derart gravierend, dass die gesamten Investitionen für eine Neuentwicklung in Frage gestellt sein können.

Neben den zugelassenen Vertretern können in Deutschland auch Rechtsanwälte als Vertreter vor dem EPA auftreten. In der Praxis sind diese Fälle allerdings äußerst selten, da nur wenige Rechtsanwälte auf diesem speziellen Rechtsgebiet tätig sind, insbesondere weil für eine problemlose Bearbeitung von Patentanmeldungen in den meisten Fällen tiefer gehende technische Kenntnisse erforderlich sind, die der Patentanwalt vor Beginn seiner juristischen Zusatzausbildung durch ein technisches oder naturwissenschaftliches Hochschulstudium erworben hat.

C.3.6. Das Europäische Einspruchsverfahren

Die Frist, innerhalb welcher gegen ein erteiltes EP-Patent Einspruch erhoben werden kann, beträgt 9 Monate ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents. Nach Art. 99 Abs. 2 EPÜ erfasst der Einspruch, den jeder Dritte einlegen kann, das EP-Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat. Als Einspruchsgründe können, so wie im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch, die mangelnde Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, gewerblicher Anwendbarkeit oder wegen sonstiger gesetzlicher Hinderungsgründe, das Fehlen einer vollständigen Offenbarung der Erfindung und die Erweiterung des Gegenstandes des EP-Patents gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geltend gemacht werden.

Ältere nationale Patentanmeldungen, die durch nationale Rechtsvorschriften als patenthindernder Stand der Technik fingiert werden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Hinterlegung der EP-Patentanmeldung noch nicht veröffentlicht waren, können im Europäischen Einspruchsverfahren nicht als patenthindernde Rechte eingebracht werden, da ihre Wirkung nur den jeweiligen Vertragsstaat betrifft. Die

Geltendmachung derartiger älterer Anmeldungen bleibt somit dem nationalen Nichtigkeitsverfahren vorbehalten.

Das Einspruchsverfahren endet mit dem Widerruf oder der Aufrechterhaltung des EP-Patents.

Nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens zerfällt das EP-Patent endgültig in das Bündel nationaler Schutzrechte, also in eine Vielzahl national gültiger (Europäischer) Patente, die den jeweiligen Rechtsvorschriften unterliegen. Ein späterer Angriff auf ein EP-Patent, z. B. im deutschen Nichtigkeitsverfahren, erfasst daher nur das jeweilige nationale Recht, so dass die anderen nationalen Anteile zumindest nicht direkt vom Ausgang eines derartigen Nichtigkeitsverfahrens betroffen sind.

Das EPÜ gibt jedoch die möglichen Nichtigkeitsgründe vor. Gleichfalls sind durch das EPÜ und nicht durch die nationalen Rechtsvorschriften die maximale Laufzeit, der gewährte Schutzzumfang und die verbindliche Fassung der Patentschrift festgelegt.

C.3.7. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Europäische Patenterteilungsverfahren gerade mit dem Deutschen Patenterteilungsverfahren viele Gemeinsamkeiten aufweist. Dies ist im Vergleich zu anderen nationalen Patentverfahren der einzelnen Mitgliedsstaaten des EPÜ nicht immer so. In einigen Mitgliedsstaaten erfolgt beispielsweise generell keine materiell-rechtliche Prüfung einer Patentanmeldung, sondern lediglich die Registrierung, vergleichbar mit dem Deutschen Gebrauchsmuster. Mit dem EP-Patent kann man ein geprüftes und damit starkes Schutzrecht für technische Entwicklungen erlangen, welches in mehreren Europäischen Staaten Gültigkeit besitzt. Besonders im Hinblick auf den weiteren Bedeutungszuwachs des Binnenmarktes wird das EP-Patent immer dann wirtschaftlich interessant sein, wenn die Absatzmärkte für Neuentwicklungen in zumindest drei Mitgliedsstaaten durch ein Patent abgesichert werden sollen.

Aufgrund der erhöhten Kosten, die für die Erlangung eines EP-Patents aufgewendet werden müssen, ist es in besonderem Maße zu empfehlen, dass vor der Tätigkeit einer EP-Patentanmeldung die Erfolgsaussichten für die Patenterteilung und der zu erzielende Schutzzumfang abgeschätzt werden. Dementsprechend ist es in vielen Fällen vorteilhaft, die patentrechtliche Absicherung von geistigem Eigentum damit zu beginnen, dass eine nationale Patentanmeldung eingereicht wird. Innerhalb der zur Verfügung stehenden Prioritätsfrist (12 Monate ab der ersten Anmeldung), in der auch eine EP-Patentanmeldung auf die vorangegangene nationale Patentanmeldung unter Wahrung des Zeitranges gestützt werden kann, sollte das nationale Verfahren bei geeigneter Leitung soweit vorangetrieben sein, dass eine zumindest vorläufige, ausreichend präzise Einschätzung über die Schutzwürdigkeit der angemeldeten Erfindung erarbeitet werden kann oder auch vom DPMA in Form des Erteilungsbeschlusses für die nationale Anmeldung vorliegt. Damit besitzt man eine relativ sichere Grundlage, um den Erfolg einer Europäischen Patentanmeldung prognostizieren zu können. Nach späterem erfolgreichem Abschluss des Europäischen Verfahrens kann auf das parallele Deutsche Patent zumeist verzichtet werden, wodurch die Belastung durch die anfallenden Jahresgebühren sinkt.

C.4. Das Einheitliche Europäische Patent – ein Ausblick

Das sogenannte Einheitspatent soll einen einheitlichen Patentschutz in den Ländern der EU schaffen. Das Einheitspatent ist noch nicht verfügbar und es wird (zunächst) auch nicht in allen EU-Staaten gelten. Zumindest Italien und Spanien beabsichtigen bisher nicht, dem System des Einheitspatents beizutreten, wenngleich dies möglich bleibt. Frühester Zeitpunkt des Inkrafttretens des aus 3 Gesetzeswerken bestehenden Regelungspakets wäre der 01.01.2014 gewesen. Realistisch scheint ein Inkrafttreten nicht vor Ende 2015. Auch dann wird das Einheitspatent nur schrittweise für die Länder verfügbar sein, in denen das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) Wirkungen entfaltet.

C.4.1. Erwerb

Bei der zu erwartenden langen Übergangszeit bis zu einem in allen EU-Mitgliedsländern verfügbaren Einheitspatent bleibt für den Anmelder der Trost einer engen Verzahnung zwischen Europäischem Patent und Einheitspatent. Das Anmelde- und Erteilungsverfahren läuft in jedem Fall unverändert vor dem Europäischen Patentamt (EPA) nach den bekannten Regeln des EPÜ bis zur Erteilung des Patents. Erst dann muss sich der Patentinhaber entscheiden, ob er das erhaltene Patent als Einheitspatent behandelt wissen will. Dies geschieht durch einen Antrag auf „einheitliche Wirkung“. In der Folge gilt das vom EPA erteilte Patent als Einheitspatent in denjenigen Staaten, die zum Zeitpunkt der Erteilung bereits den EPGÜ angehören. In allen anderen Ländern des EPÜ bleibt das Europäische Patent unverändert als „Bündelpatent“ erhalten und kann dort nach den bekannten Regeln in Kraft gesetzt werden.

C.4.2. Wirkung des Einheitspatents

Für den Patentinhaber ergeben sich gegenüber der aktuellen Situation folgerichtig durch das Einheitspatent Vorteile, die erst nach der Erteilung stehen. Anders als das Bündelpatent, welches in den Mitgliedsstaaten nationalen Vorschriften unterliegt und nur auf nationalem Wege durchgesetzt werden kann, entfaltet das Einheitspatent in den betroffenen Ländern einheitliche Schutzwirkungen und kann damit auch in einem einzigen Verfahren gegen potenzielle Verletzer geltend gemacht werden. Für Dritte ist es im Gegenzug möglich, dass Einheitspatent in nur einem Nichtigkeitsverfahren gerichtlich überprüfen und ggf. vernichten zu lassen. Für solche Nichtigkeitsverfahren wird eine Zentralkammer des neu zu schaffenden Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zuständig sein, die je nach fachlichem Gebiet ihren Sitz in Paris, London oder München haben wird. Die Zentralkammer wird darüber hinaus auch für Streitigkeiten aus Bündelpatenten zuständig sein, wobei hier der Patentinhaber die Möglichkeit eines Ausschlusses dieser Zuständigkeit erhält (opt-out).

C.4.3. Kosten

Die EU-Kommission hat vor allem eine deutliche Kostenersparnis als Ziel des Einheitspatents in den Vordergrund gerückt. Aus der Sicht von KMU ist dies leider nicht ohne weiteres zu erwarten.

Da zunächst derselbe Anmelde- und Erteilungsprozess wie beim Europäischen Patent durchlaufen wird, werden die Kosten bis zur Erteilung des Patents unverändert sein. Die Kosten für die Inkraftsetzung des erteilten Patents in den einzelnen Mitgliedsländern, die vor allem durch Übersetzungskosten bestimmt sind, haben sich in den letzten Jahren durch die Bestimmungen des

Londoner Übereinkommens bereits deutlich reduziert. Beispielsweise müssen für ein in deutscher Sprache erteiltes Europäisches Patent zur Inkraftsetzung in Frankreich und Großbritannien schon jetzt keine Übersetzungen mehr eingereicht werden. Andererseits sind aktuell Übersetzungen erforderlich, wenn das Europäische Patent z. B. in Portugal in Kraft treten soll. Diese Kosten würden bei Wahl eines Einheitspatents tatsächlich entfallen.

Für eine Übergangsphase von mindestens 6 Jahren (bis zur Funktionsfähigkeit eines maschinellen Übersetzungssystems) muss allerdings bei Wahl des Einheitspatents in jedem Fall eine Übersetzung des vollständigen erteilten Patents angefertigt werden. Ist die Verfahrenssprache vor dem EPA Deutsch oder Französisch, so wird eine englische Übersetzung benötigt; ist die Verfahrenssprache Englisch, ist eine Übersetzung in eine beliebige Amtssprache eines EU-Mitgliedstaats erforderlich. Gerade für den deutschen Anmelder können sich somit in dieser Übergangszeit Konstellationen ergeben, in denen die Übersetzungskosten für das Einheitspatent höher als für das Europäische Patent sind.

Auch die Kostensituation im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist differenziert zu beurteilen. Sofern eine Patentverletzung vor allem in Deutschland unterbunden werden soll oder wenn von einem Unternehmen ein Europäisches Patent vorrangig in Deutschland nichtig geklagt werden soll, werden die bisher genutzten Verfahren vermutlich kostengünstiger und effizienter zu führen sein als ein Verfahren vor der Zentralkammer des EPG z. B. am Hauptsitz in Paris.

C.5. Die Internationale Patentanmeldung nach dem PCT

C.5.1. Schutzgebiet

Durch die Einreichung einer einzigen Internationalen Patentanmeldung nach dem Patentreue zusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty) erreicht man in allen Mitgliedsländern des PCT (derzeit 148 Staaten) die Wirkung der Hinterlegung einer nationalen Anmeldung. Die aktuelle Liste der Mitgliedsländer finden Sie hier:

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf

Der Anmelder erspart sich damit zunächst die Anfertigung kostspieliger Übersetzungen und die sofortige Einreichung zahlreicher nationaler oder regionaler Patentanmeldungen, wenn er insbesondere mit dem Ablauf der Prioritätsfrist aus einer ersten Patentanmeldung den Schutz für eine Erfindung auf weitere Länder ausdehnen möchte.

Für die formelle Behandlung einer PCT-Anmeldung ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in Genf verantwortlich. Die inhaltlichen Arbeiten (Recherche, vorläufige Prüfung) wurden an mehrere nationale/regionale Patentämter delegiert, deren jeweilige Zuständigkeit sich nach dem Sitz bzw. der Staatsangehörigkeit des Anmelders bestimmt.

Bei der Internationalen Patentanmeldung handelt es sich aber nicht um ein WELTPATENT, welches automatisch in allen Regionen der Erde volle Schutzwirkungen entfaltet. Da Schutzrechte ganz allgemein an die staatlichen Hoheitsgebiete gebunden sind, wird für einen gleichförmigen weltweiten Schutz auch in absehbarer Zeit keine rechtliche Grundlage existieren (auch wenn in der Presse immer wieder einmal fälschlich von Weltpatenten die Rede ist).

C.5.2. Verfahrenslauf

Mit der Einreichung einer PCT-Anmeldung, die z. B. beim Europäischen Patentamt vorgenommen werden kann, beginnt die Internationale Phase, in welcher die Anmeldung einheitlich behandelt wird. In dieser Phase wird nur ein einziges Verfahren geführt, welches komplett aus dem Heimatland des Anmelders gesteuert werden kann. Die beauftragte Behörde führt eine Patentrecherche zum Erfindungsgegenstand durch und erstellt einen Internationalen Recherchenbericht, in welchem der für die Bewertung der Patentfähigkeit zu berücksichtigende Stand der Technik aufgelistet wird. Diese Recherchenergebnisse werden ebenso wie die Patentanmeldung selbst veröffentlicht (18 Monate nach dem Prioritätsdatum bzw. nach Fertigstellung der Recherche). Darüber hinaus erstellt der mit der Recherche beauftragte Prüfer einen ersten Schriftlichen Bescheid, in welchem er die Relevanz der ermittelten Druckschriften und die sich daraus ableitenden Erfolgsaussichten für eine Patenterteilung vorläufig bewertet. In Reaktion auf die Recherche hat der Anmelder die Möglichkeit die Patentansprüche zu ändern, wenn dies für eine Abgrenzung zum Stand der Technik zweckmäßig erscheint.

Im Anschluss an die Recherche kann der Anmelder die Durchführung einer Internationalen vorläufigen Prüfung beantragen. Dies ist beispielsweise zweckmäßig, wenn in Reaktion auf das Rechercheergebnis eine Anpassung der Patentansprüche vorgenommen wird und man daraufhin eine bessere Bewertung der Erteilungsaussichten erwartet. Die mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (z.B. das EPA) erstellt daraufhin einen Bericht zur Patentierbarkeit, in welchem der Prüfer zu den allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit) in Bezug auf die Erfindung Stellung nimmt. Dieser Bericht lässt sich auch als Empfehlung für oder gegen eine Patenterteilung an die später tätig werdenden nationalen Patentämter verstehen. Eine abschließende Entscheidung über eine Patenterteilung ist im Internationalen Verfahren jedoch in keinem Fall möglich.

Nach der Internationalen vorläufigen Prüfung oder auch ohne diese (wenn der Anmelder einen Antrag auf Prüfung nicht gestellt hat) endet die internationale Phase automatisch. Das Verfahren muss spätestens nach 30 Monaten ab dem frühesten Prioritätstag in nationale bzw. regionale Verfahren überführt werden (einige Patentämter haben diese Frist auf 31 Monate verlängert). Der Anmelder muss nun entscheiden, in welchen Ländern bzw. Regionen er das Patenterteilungsverfahren vor den nationalen Behörden fortsetzen will. Dazu müssen Übersetzungen der Anmeldeunterlagen in die jeweilige Landessprache angefertigt und durch vertretungsberechtigte ausländische Patentanwälte mit den entsprechenden Anträgen bei den nationalen Patentämtern eingereicht werden. Es startet damit im Wesentlichen ein nationales Verfahren nach den jeweiligen nationalen Vorschriften. Der Anmelder kann sich beispielsweise entschließen ein Patentverfahren beim EPA zur Erlangung eines Europäischen Patents, ein weiteres regionales Verfahren zur Erteilung eines Eurasischen Patents und ggf. noch nationale Patentverfahren in den USA, Japan, China usw. zu starten.

In dieser Phase übernehmen wir für Sie die Koordinierung aller nationalen Verfahren und beauftragen in den gewünschten Ländern Patentanwaltskollegen mit der Vertretung vor den Behörden. Ein ggf. gewünschtes Verfahren vor dem Europäischen Patentamt führen wir in Fortsetzung des PCT-Verfahrens weiterhin selbst.

C.5.3. Ergebnis des PCT-Verfahrens

Eine PCT-Anmeldung mündet nach Abschluss der nationalen/regionalen Verfahren in mehreren nationalen Patenten, die inhaltlich voneinander abweichen können. Die nationalen Behörden sind bei der Entscheidung über die Patentfähigkeit nicht an die vorläufige Bewertung im internationalen Teil des Verfahrens gebunden.

C.5.4. Kosten

Die Kosten einer Internationalen Patentanmeldung lohnen sich vor allem dann, wenn zum Zeitpunkt der notwendigen Entscheidung über ausländische Schutzrechte, d. h. mit Ablauf der 12-monatigen Prioritätsfrist ab einer ersten Anmeldung, noch nicht sicher ist, in welchen Ländern weitergehender Patentschutz benötigt wird. Nachfolgend nennen wir die wichtigsten amtlichen Gebühren, die mit der Einreichung einer PCT-Anmeldung (hier beim Europäischen Patentamt) anfallen:

Gebühr	Internationale Patentanmeldung	
	Fälligkeit	Gebühr
Internationale Anmeldegebühr (Online-Einreichung)	mit der Anmeldung	932 EUR
Übermittlungsgebühr EPA		130 EUR
Internationale Recherchegebühr		1875 EUR
Gebühr für die Internationale vorläufige Prüfung (optional)	22 Monate nach Prioritätsdatum	1930 EUR
Bearbeitungsgebühr WIPO (optional)		165 EUR

In den nachfolgenden nationalen/regionalen Verfahren fallen annähernd dieselben Kosten an, als wenn die jeweiligen Patentanmeldungen auf direktem Wege initiiert worden wären. (Einige Patentämter gewähren unter bestimmten Bedingungen einen Nachlass auf die Recherchen- und Prüfungsgebühr.) Obwohl die Gesamtkosten bis zur Patenterteilung durch die PCT-Anmeldung steigen, ist dieser Weg für viele Anmelder interessant, da sich die endgültige Entscheidung über ausländische Patentanmeldungen auf diese Weise von 12 Monaten ab Prioritätstag auf 30 Monate verlagern lässt. Damit steht mehr Zeit zur Markterprobung zur Verfügung. Letztlich „kauft“ sich der Anmelder durch das PCT-Verfahren Zeit.

Außerdem kann durch den PCT Weg die Prognose über die Erfolgsaussichten ausländischer Patentverfahren weiter abgesichert werden. Für Länder, in denen keine inhaltliche Prüfung des Patents stattfindet, erreicht man durch ein positives Ergebnis einer Internationalen vorläufigen Prüfung eine höhere Stabilität des späteren nationalen Patents gegenüber möglichen Nichtigkeitsangriffen.

Kann der Anmelder jedoch bereits mit Ablauf der Prioritätsfrist sicher entscheiden, in welchen Ländern Patentschutz benötigt wird, ist der direkte Weg durch Anmeldung nationaler Patente letztlich die preiswertere Lösung. Die optimale Vorgehensweise lässt sich nur bezogen auf den Einzelfall festlegen.

D) Marken / Kennzeichen

Durch den Markenschutz soll die ungehinderte Übernahme eines Zeichens, welches zur Kennzeichnung eines Produktes bzw. einer Dienstleistung eines Unternehmens dient, verhindert werden. In Marken realisiert sich vor allem der von einem Unternehmen betriebene Werbe- und Marketingaufwand, wobei der Wert einer Marke bei langer und umfangreicher Nutzung sehr hoch sein kann, ggf. sogar einen wesentlichen Teil des Unternehmenswertes bestimmt.

Zu den Marken im weiteren Sinne von § 1 MarkenG gehören neben den *eingetragenen* Marken auch durch Benutzung erworbene Kennzeichen und geografische Herkunftsangaben. Letztlich bestehen im geschäftlichen Verkehr neben den klassischen Marken weitere zahlreiche Kennzeichenrechte (z. B. Firmennamen, Geschäftsabzeichen, Domainnamen, Softwaretitel), die untereinander zu Kollisionen führen können.

D.1. Deutsche Marke

D.1.1. Markenfähigkeit

Gemäß § 3 Markengesetz (MarkenG) sind als Marke alle Zeichen schutzfähig, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Aus der nebenstehenden Übersicht sind positive und negative Abgrenzungsmerkmale für die Markenfähigkeit erkennbar.

Wichtigstes Kriterium für die Markenfähigkeit ist also deren Eigenschaft, Waren und/oder Dienstleistungen derart zu kennzeichnen, dass diese von gleichartigen Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen unterschieden werden können. Obwohl dieses Kriterium nach dem ersten Anschein einfach, verständlich und handhabbar zu sein scheint, existiert eine äußerst umfangreiche Rechtsprechung zu dem Problemfeld der Markenfähigkeit, die bei der Beurteilung, ob ein Zeichen dem Markenschutz zugänglich ist oder nicht, herangezogen werden muss.

Den negativen Grenzfall stellt ein glatt beschreibendes Wort dar, welches lediglich die Ware selbst oder eines ihrer Merkmale allgemeingültig umschreibt. Derartige Zeichen sind dem Markenschutz nicht zugänglich, da sie auch anderen Unternehmen für die Beschreibung ihrer Waren zugänglich sein müssen. Als positiver Grenzfall sind Fantasiewörter anzusehen, die grundsätzlich schutzfähig sind.

Als in Deutschland vor mehr als 100 Jahren erstmals ein Gesetz zum Schutz von Marken (früher Warenzeichen) geschaffen wurde, stand der Schutz solcher Zeichen im Vordergrund, die unmittelbar der Kennzeichnung und Unterscheidung von gegenständlichen Waren dienen sollten. Erst seit 1979 ist es in Deutschland möglich, auch Dienstleistungen unter den Schutz der Marke zu stellen. Im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung wurde, in Anlehnung an sowohl bis dato in der DDR als auch in vielen

markenfähig sind

- Wörter, Namen, Buchstaben, Zahlen
- Abbildungen, Farben, Hörzeichen
- dreidimensionale Gestaltungen

die **geeignet sind**, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die:

- durch die Art der Ware selbst bedingt sind
- zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind
- der Ware einen wesentlichen Wert verleihen

anderen europäischen Staaten geltende Regelungen, auch im Bundesdeutschen Recht die bisher geltende Bindung der Marke an einen nicht nur zum Schein existierenden Geschäftsbetrieb aufgehoben. Damit wurde im Rechtssystem umgesetzt, was sich in der Praxis eigentlich längst vollzogen hatte. Beim Publikum ruft heutzutage eine Marke nur in seltenen Fällen eine unmittelbare Assoziation zu einem konkret definierten Geschäftsbetrieb beziehungsweise Unternehmen hervor. Vielmehr besteht die Bedeutung der Marke hauptsächlich darin, als allgemeines Qualitätskennzeichen oder als pauschaler Hinweis auf eine Unternehmensgruppe, bestimmte Vertriebswege oder ähnliche meist unklare Herkunftshinweise der Waren/Dienstleistungen zu dienen. Durch das seit 1995 geltende neue Markengesetz wurden weitere Anpassungen der rechtlichen Regelungen vorgenommen, so dass heute die freie Markenübertragung und die Aufteilung einer Marke in einzelne „Teilmarken“, die verschiedene Waren/Dienstleistungen unter Schutz stellen, möglich sind. Die Marke wird dadurch immer mehr zum abstrakten Kennzeichen, welches selbstständig als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut behandelt und bewertet werden muss. Die weitgehend freie Handelsfähigkeit einer Marke erhöht deren Wert weiter, was auch dazu führt, dass Banken und Investoren eine gut eingeführte und vor allem rechtliche gesicherte Marke häufig als Kreditsicherheit akzeptieren.

D.1.2. Entstehung des Markenschutzes

Der weitaus häufigste und einfachste Weg, den Markenschutz für ein Zeichen zu erwerben, ist die Eintragung des Zeichens als Marke in ein vom Deutschen Patent- und Markenamt geführtes Register. Zwar kann der Markenschutz theoretisch auch durch die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr entstehen, jedoch nur in dem Umfang, wie das Zeichen innerhalb der beteiligten Kreise als Marke eine Verkehrsgeltung erworben hat.

Die Eintragung der Marke ins Register weist eine Reihe von Vorteilen auf, die durch die bloße Benutzung des Zeichens mit vertretbarem Aufwand üblicherweise nicht zu erzielen sind und die erforderlichen Aufwendungen im Eintragungsverfahren mehr als rechtfertigen. Die wichtigsten Vorteile der eingetragenen Marke sind:

- Der Schutz einer eingetragenen Marke erstreckt sich über den Bereich der momentanen regionalen Tätigkeit des Markeninhabers hinaus auf das gesamte Bundesgebiet bzw. sogar die gesamte Europäische Union im Falle einer Gemeinschaftsmarke.
- Die Schutzwirkungen für die eingetragene Marke beginnen mit dem Tag der Eintragung, wobei rückwirkend der Anmeldetag den Zeitrang der Marke gegenüber fremden Kennzeichen bestimmt. Demgegenüber setzt der durch die Benutzung des Zeichens erworbene Schutz erst ein, wenn eine Verkehrsgeltung erworben ist. Dafür sind in der Regel jahrelange Werbeaufwendungen erforderlich.
- Der Markenschutz kann durch die Eintragung erworben werden, ohne dass bereits Aufwendungen im Werbe- und Marketingbereich getätigt werden müssen. Dies stellt sicher, dass bei rechtzeitiger Anmeldung der Marke bereits zum Zeitpunkt der Markteinführung eines neuen Produkts ein adäquater Schutz der Produktbezeichnung zur Verfügung steht.
- Aus einer angemeldeten/eingetragenen Marke kann Widerspruch gegen jüngere Markenmeldungen eingelegt werden, womit ein kostengünstiges Mittel zur Verdrängung verwechslungsfähiger Drittzeichen zur Verfügung steht.

- Bei der Durchsetzung einer eingetragenen Marke muss die Schutzfähigkeit nicht gesondert nachgewiesen werden. Die Durchsetzung aufgrund Benutzung erworbener Rechte scheitert häufig daran, dass im Verletzungsfall das tatsächliche Vorliegen eines Schutzes nicht nachgewiesen werden kann.
- Eine wirtschaftliche Verwertung einer eingetragenen Marke, beispielsweise durch Veräußerung oder Lizenzierung, ist unkompliziert, da Klarheit über den Rechtsbestand der Marke herrscht.

D.1.3. Wirkungen der Marke

Das Markenrecht sichert dem Inhaber die ausschließlichen Benutzungsrechte an der Marke. Es ist ihm damit gestattet, die unter den Markenschutz fallenden Waren bzw. Dienstleistungen mit der Marke zu kennzeichnen, die Marke in der Werbung einzusetzen und beispielsweise auch Export- oder Importwaren mit der Marke zu versehen.

Das Markenrecht gewährt darüber hinaus weit reichende Verbotsrechte, die der Inhaber gegenüber Dritten ausüben kann. Dritten kann mit der Marke untersagt werden:

- ein identisches Zeichen für identische Waren/Dienstleistungen zu benutzen
- ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren/ Dienstleistungen zu benutzen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht

Insbesondere ist es Dritten verboten:

- das geschützte Zeichen auf Waren, der Verpackung oder Werbemitteln anzubringen
- Waren unter dem Zeichen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu besitzen
- unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen
- unter dem Zeichen Waren ein-/auszuführen
- das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen

Abgesehen von dem eher seltenen Fall, dass identische Zeichen für identische Waren verwendet werden, ist zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs erforderlich, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen verwechselbar sind. Das Kriterium der Verwechslungsgefahr ist in zahlreichen Entscheidungen im Detail ausgebildet worden. Die Gefahr von Verwechslungen liegt immer dann vor, wenn die beteiligten Verkehrskreise, also diejenigen an die sich die Marke als Kennzeichen für die Waren/Dienstleistungen wendet, bei flüchtiger Betrachtung eines jüngeren Zeichens zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei diesem Zeichen um die ihnen aus der Vergangenheit bekannte Marke oder zumindest ein demselben Unternehmen zuzuordnendes Zeichen handeln müsste. Grundsätzlich können klangliche und (schrift-)bildliche Verwechslungsgefahren sowie die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zwischen den Kennzeichen bestehen. Durch die Rechtsprechung wurde eine Vielzahl von Merkmalen herausgearbeitet, die jeweils für oder gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen, und bei der Bewertung ganzheitlich gewürdigt werden müssen. Für eine einzelfallbezogene Würdigung möglicher Kollisionen zwischen Marken bedarf es daher neben rechtstheoretischen Kenntnissen vor allem großer Erfahrung in derartigen Auseinandersetzungen.

D.1.4. Eintragungsverfahren

Die Eintragung einer Marke in das beim Patent- und Markenamt geführte Register wird im Ergebnis eines formellen Verfahrens erzielt, an dessen Anfang der Antrag auf Eintragung steht. Soweit die formellen und materiellen Voraussetzungen für den Schutz der Marke gegeben sind, erfolgt die Eintragung und Veröffentlichung der Marke.

Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung kann jeder Dritte aus einer älteren Marke der Neueintragung widersprechen. Sofern ein Widerspruch eingelegt wird, schließt sich ein Verfahren an, in dem entschieden wird, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht oder ob beide Marken nebeneinander existieren können.



Wird die neue Marke nicht durch einen Widerspruch angegriffen oder wird der Widerspruch zurückgewiesen, so dass die Marke eingetragen bleibt, steht ein Schutzrecht zur Verfügung, welches vorerst über einen Zeitraum von 10 Jahren Gültigkeit besitzt. Nach Ablauf dieser Schutzdauer kann die Marke durch Entrichten einer Gebühr jeweils um 10 Jahre verlängert werden. Sonstige Jahresgebühren fallen nicht an.

D.1.5. Kosten für die Eintragung einer Deutschen Marke

Für den Antrag auf Eintragung einer Marke ist an das Patent- und Markenamt eine Gebühr von 290 EUR (elektronische Einreichung) zu entrichten. Damit sind die bis zu drei Warenklassen abgedeckt. Für die vierte Klasse und jede weitere fällt nochmals eine Gebühr in Höhe von 100 EUR pro Klasse an. Als Anwaltshonorare werden i. d. R. etwa 400 EUR bis 700 EUR fällig, abhängig vom Beratungsaufwand, den Besonderheiten des Falles und der ausgewählten Kanzlei. Mit der Anmeldung müssen alle Waren/Dienstleistungen benannt und amtlichen Klassen zugeordnet werden, für die Markenschutz begehrt wird. Die Benennung zu abstrakter Oberbegriffe führt regelmäßig zu Beanstandungen durch das Patentamt. Andererseits sollten auch nicht zu enge Warenbegriffe gewählt werden, um den Schutz nicht unnötig zu beschränken. Soll die Marke für zahlreiche unterschiedliche Waren/Dienstleistungen angemeldet werden, entstehen für mehr als drei Warenklassen zusätzliche Kosten.

Die Einschaltung eines Patentanwalts, der als Spezialanwalt für alle gewerblichen Schutzrechte auch im Markenrecht der geeignete Ansprechpartner ist, empfiehlt sich schon deswegen, da durch eine fachgerechte Beratung fehlerhafte Anmeldungen oder die Investition in nicht eintragbare Zeichen vermieden werden. Der Patentanwalt unterstützt Sie bei der Auswahl der zweckmäßigen Markenform und bei der richtigen Formulierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses.

D.1.6. Benutzungszwang für Marken

Eingetragene Marken unterliegen einem so genannten Benutzungszwang. Dies bedeutet, dass die Marken in rechtserhaltender Weise benutzt werden müssen, damit sie in ihrem rechtlichen Bestand gesichert sind. Im Einzelnen ist dazu erforderlich, dass die Marken für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen in einem derartigen Umfang genutzt werden, der Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Benutzungswillens ausschließt.

Die Benutzung der Marke kann durch den Markeninhaber oder auch durch von diesem berechnigte Dritte vorgenommen werden (z. B. Lizenznehmer).

Die rechtserhaltende Benutzung muss innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung der Marke aufgenommen werden. Weiterhin darf die Benutzung nicht für einen Zeitraum von länger als 5 Jahren unterbrochen werden. Andernfalls erlischt das Markenrecht zwar nicht unmittelbar, kann jedoch von Dritten unter der Begründung der mangelnden Benutzung erfolgreich angegriffen werden. Außerdem kann die Einrede der mangelnden Benutzung in einem Widerspruchsverfahren oder einem Verletzungsprozess dem Markeninhaber erfolgreich entgegengehalten werden.

D.2. International Registrierte Marken

Die Schutzwirkungen einer deutschen Marke sind wie bei anderen gewerblichen Schutzrechten auch, auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Soll sich der Markenschutz auch auf andere Länder erstrecken, sind dort entsprechende Schutzrechte erforderlich. Es können auch im Ausland nationale Marken erworben werden, was beispielsweise sinnvoll ist, wenn lediglich in einem weiteren Land der Markenschutz benötigt wird.

Die Anmeldeprozeduren sind in verschiedenen Ländern oft sehr unterschiedlich und zumeist besteht ein Vertreterzwang vor den ausländischen Patentämtern. Dies macht es bei der Behandlung ausländischer nationaler Marken erforderlich, dass neben dem Patentanwalt vor Ort, der für den Anmelder auch die ausländischen Verfahren koordiniert, auch ausländische Kollegen involviert werden. Die Kosten ausländischer Markenmeldungen übersteigen aus diesem Grund und wegen der zumeist höheren amtlichen Gebühren die Kosten einer deutschen Markenmeldung deutlich. Gerade am Beginn einer Produkteinführung im Ausland sind solche Kosten eine unerwünschte zusätzliche Belastung.

Parallel zu dem nationalen Weg besteht bereits seit langer Zeit die Möglichkeit, eine so genannte International Registrierte Marke (IR-Marke) zu erwerben. Ausgehend von einer nationalen Basis-Marke kann über ein gemeinsames Anmeldeverfahren eine Schutzerstreckung in die Mitgliedsländer des Madrider-Markenabkommens (MMA) erreicht werden. Die jeweiligen nationalen Anteile dieser IR-Marken unterliegen weitgehend den nationalen Vorschriften, wobei die Rahmenbedingungen durch das MMA vorgegeben sind. Vor einigen Jahren ist dieses Abkommen durch ein Protokoll (PMMA)

erweitert worden, sodass derzeit Markenschutz für 94 Staaten erreichbar ist. Die aktuelle Liste der Mitgliedsstaaten finden Sie hier:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

D.3. Europäische Gemeinschaftsmarke

Seit 1996 kann auch eine so genannte Gemeinschaftsmarke angemeldet werden. Damit erlangt man bei erfolgreichem Verfahrensabschluss eine einheitliche Marke, die in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft gilt. Im Unterschied zur IR-Marke, die aus mehreren weitgehend unabhängigen nationalen Teilen besteht, liegt also eine einzige Marke vor, die in mehreren Staaten Gültigkeit hat.

Unterdessen machen von dieser im Vergleich zu mehreren nationalen Anmeldungen preiswerten Möglichkeit auch viele kleinere und mittlere Unternehmen Gebrauch, da auch sie im grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht auf die Absicherung oft wertvoller Wortmarken und Logos verzichten wollen. Die Attraktivität der Gemeinschaftsmarke ist durch die im Mai 2009 wirksam gewordenen Senkung der amtlichen Gebühren weiter gestiegen. Nach dem neuen Gebührensystem ist für eine Gemeinschaftsmarke eine amtliche Anmeldegebühr in Höhe von 900 EUR (Online-Einreichung) zu zahlen (bei 3 Warenklassen). Die früher nötige Eintragungsgebühr entfällt komplett.

Durch den Beitritt der Europäischen Union zum PMMA ist nun auch eine Brücke zum System der Internationalen Registrierten Marken geschlagen (vgl. Kap. D.2). Damit kann eine EU Gemeinschaftsmarke oder eine entsprechende Anmeldung als Basis für die Hinterlegung einer Internationalen Registrierung (IR-Marke) dienen. Für Inhaber einer Gemeinschaftsmarke entfällt damit die Notwendigkeit der Anmeldung einer weiteren nationalen Marke im Heimatland, wenn der Markenschutz beispielsweise in die USA, die Schweiz, auf Russland, Japan oder andere nicht EU-Mitgliedsländer ausgedehnt werden soll.

Gleichzeitig ist es aber auch für ausländische Unternehmen leichter geworden, Markenschutz in der EU zu erhalten, da der Beitritt der EU zum PMMA ebenso den Umkehrweg eröffnet. Ein Unternehmen aus den USA kann beispielsweise gestützt auf eine angemeldete US-Marke eine International Registrierte Marke hinterlegen und als Schutzbereiche sowohl einzelne Länder wie Australien oder Deutschland benennen, als auch die Eintragung einer EU Gemeinschaftsmarke beantragen, um Markenschutz in allen EU Mitgliedsländern zu erhalten. Man muss daher auch mit einem weiteren Zuwachs von Marken rechnen, die für ausländische Unternehmen als EU Gemeinschaftsmarken eingetragen sind und damit unmittelbare Schutzwirkungen in Deutschland entfalten. Dies kann zu Kollisionen mit den Namen eigener Produkte, Firmenbezeichnungen oder auch Domainnamen führen.

D.4. Domainnamen

Die rechtliche Bewertung und Einordnung von Domainnamen steht derzeit unter besonderer Beachtung. Generell wird hier kein neues Rechtssystem entwickelt und es besteht dafür auch keine Notwendigkeit. Vielmehr müssen insbesondere die bestehenden Vorschriften des Markenrechts, des allgemeinen Namensrechts und des Wettbewerbsrechts in angepasster Weise auf die neuen Probleme des Mediums Internet angewendet werden, um die hier auftretenden Rechtsfragen innerhalb der eingeführten Systeme lösen zu können.

Domainnamen stellen nach mittlerweile vorherrschender Meinung nicht nur die technische Adresse einer Web-Site dar, sondern wirken häufig auch als Name bzw. Kennzeichen. Es liegt damit eine „neue“ Kennzeichenform vor, die mit anderen Kennzeichenrechten ggf. in Kollision geraten kann.

Um bei der bestehenden Unsicherheit, die sich aus teilweise gegenläufigen Gerichtsentscheidungen ableitet, brauchbare Strategien zur Nutzung von Domainnamen entwickeln zu können, empfehlen wir im Zweifel eine gezielte Beratung.

D.5. AdWord

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Kennzeichen im Internet stehen derzeit sogenannte AdWords im Fokus der Diskussion. Fraglich ist die markenrechtliche Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter im Rahmen der von Suchmaschinenbetreibern eröffneten Möglichkeit der Werbung mit AdWord-Anzeigen.

AdWords sind Suchbegriffe (Keywords), die bei der Eingabe in der Suchmaschine zu Werbeanzeigen derjenigen Anzeigenkunden führen, die die Bezeichnung als Suchwort beim Suchmaschinenbetreiber angegeben haben. Die aufgrund der Eingabe des Suchwortes erscheinenden Werbeanzeigen (mit Link auf die Website des Anzeigenkunden) werden z. B. bei Google in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock unter der Rubrik „Anzeigen“ eingeblendet. Das AdWord stellt kein selbstständiges Kennzeichenrecht dar, kann mit solchen jedoch kollidieren. Inwieweit die Verwendung von Marken und Unternehmenskennzeichen durch Dritte als AdWord in die Kennzeichenrechte der Inhaber eingreift, wurden von den Instanzengerichten bisher sehr divergierend beurteilt. In jüngeren Entscheidungen haben der BGH und der EuGH zumindest Detailfragen geklärt, wobei bestätigt wurde, dass bislang geltende Regeln des Kennzeichenrechts auch in diesen Fällen anwendbar sind.

Demnach wird ein Markeninhaber in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe als AdWord nicht untersagen können, da es sich insofern allenfalls um eine markenrechtlich erlaubte Benutzung handelt. In die Rechte an einem Unternehmenskennzeichen wird jedenfalls dann nicht eingegriffen, wenn der Internetnutzer nicht annehmen wird, dass die in dem gesonderten Anzeigeblock erscheinende Anzeige von dem Unternehmen stamme, dessen Unternehmenskennzeichen als AdWord genutzt wurde. Ist das AdWord identisch mit einer eingetragenen Marke und wird dieses als Hinweis auf identische Waren und Dienstleistungen verwendet, für welche die Marke Schutz genießt, ist entscheidend, ob die Verwendung der Marke als AdWord eine markenrechtliche Benutzungshandlung im Sinne des Markenrechts darstellt. Eine Markenverletzung liegt aber auch in einem solchen Fall nur dann vor, wenn die Verwendung des AdWords als markenmäßige Kennzeichnung von Waren/Dienstleistungen verstanden wird. Wenn die Anzeige klar als solche erkennbar ist, wird man im Regelfall keine Markenverletzung annehmen können.

E) Design

Zu den gewerblichen Schutzrechten gehört auch ein Ausschussrecht für den Schutz formgebender Entwicklungsleistungen, welches als Design bezeichnet wird (in Deutschland früher auch Geschmacksmuster genannt).

E.1. Deutsches Design

E.1.1. Absolutes Verbotsrecht

Prinzipiell soll das Design die Ergebnisse kreativer Gestaltungen hinsichtlich Form und Farbe von Erzeugnissen (z. B. Möbel, Autokarosserien, Stoffe, Bodenbeläge, Gerätegehäuse usw.) schützen. Früher beschränkte sich der dem Entwerfer (Designer) gewährte Schutz auf das Verbot von Nachahmungen des geschützten Musters. Parallelentwürfe, die von Dritten ohne Kenntnis des geschützten Musters geschaffen wurden, waren vom Schutz nicht umfasst.

Heute gewährt das eingetragene Design einen absoluten Schutz gegen die Verbreitung von Erzeugnissen, deren Gesamteindruck auf den „informierten Benutzer“ demjenigen des geschützten Designs entspricht. Der Erstanmelder eines neuartigen Designs ist damit sicher gegen spätere Nachahmungen und Parallelschöpfungen geschützt, da er deren Verbreitung untersagen kann. Die Wirkungen des Designs sind im Bereich der Gestaltungsergebnisse daher mit den Wirkungen vergleichbar, die ein Patent für technische Entwicklungsergebnisse bereitstellt.

E.1.2. Schutzentstehung

Der Schutz entsteht mit der Eintragung des Designs in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register. Durch § 27 Abs. 2 DesignG ist die maximale Schutzdauer eines Designs auf 25 Jahre bestimmt. Der Schutz dauert gerechnet ab der Anmeldung zunächst 5 Jahre und kann dann durch Zahlung einer Verlängerungsgebühr jeweils um 5 Jahre verlängert werden. Die Schutzdauer von 25 Jahren gilt auch für bereits bestehende Designs, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der entsprechenden Gesetzesänderung (01. Juni 2004) noch nicht erloschen waren.

Anders als beim Patent wird durch die eigene Veröffentlichung des Erzeugnisses vor der Anmeldung die Möglichkeit des Schutzrechtserwerbs nicht endgültig vereitelt. Dazu gewährt das Gesetz eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten. Dies bedeutet, dass Veröffentlichungen der Gestaltung, die vom Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger vor dem Tag der Anmeldung vorgenommen wurden, bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit außer Betracht bleiben, wenn sie in diesem Zeitraum liegen. Die eigene Veröffentlichung eines Erzeugnisses, beispielsweise auf einer Messe oder im Rahmen einer Marketingkampagne, wirkt also nicht schutzhindernd, wenn die Designanmeldung innerhalb der Neuheitsschonfrist nachgeholt wird. Schutzhindernd wirken stattdessen Veröffentlichungen gleichartiger Gestaltungen durch Dritte vor dem Anmeldetag.

Der Designmusterschutz wird durch die Hinterlegung von Abbildungen definiert, die alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale zeigen müssen. Alle beim Patentamt eingereichten Abbildungen (bis zu 10 je Design) werden veröffentlicht. Für die Öffentlichkeit ist es damit einfacher als früher, sich einen vollständigen Überblick über die eingetragenen Designs zu verschaffen. Der Anmelder kann beantragen, die Veröffentlichung des Designs bis zu 30 Monate nach dem Anmeldetag aufzuschieben.

Damit kann eine Designanmeldung rechtzeitig eingereicht werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass Mitbewerber noch vor einem Markteintritt vom geplanten neuen Produkt Kenntnis erlangen. Außerdem können auf diese Weise die Kosten für den Schutz reduziert werden, wenn beispielsweise bei Saisonprodukten ein Schutz von 30 Monaten ausreichend ist und der Anmelder das Design – oder zumindest einige Designs einer Sammelanmeldung – nach dieser Frist wieder fallen lassen will.

E.1.3. Kosten des Designschutzes

Für die Anmeldung eines Designs sind 60 EUR (bei elektronischer Anmeldung) an das Patentamt zu entrichten. Wenn mehrere Designs in einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden (bis zu 100 Designs), müssen für jedes Muster 6 EUR, mindestens jedoch 60 EUR gezahlt werden.

Soweit die Aufschiebung der Bekanntmachung des Designs beantragt wird, reduziert sich die anfängliche Anmeldegebühr auf 30 EUR bzw. 3 EUR je Design in der Sammelanmeldung. Für den nachträglichen Antrag auf Bekanntmachung fallen dann nochmals 40 EUR an.

Soweit die Musteranmeldung über eine Patentanwaltskanzlei veranlasst wird, müssen die Honorare hinzugerechnet werden.

E.1.4. Vereinfachte Anmeldung

Seit November 2013 kann ein Design beim DPMA auch ohne Nutzung einer speziellen Software webbasiert angemeldet werden. Das DPMA stellt dazu den Dienst [DPMAdirektWeb](#) zur Verfügung. Darüber hinaus hält das DPMA in einer [Informationsbroschüre](#) zahlreiche weiterführende Hinweise zum Designschutz bereit.

E.1.5. Patentanwaltliche Leistungen für Anmelder eines Designs

Wenngleich mit den vom DPMA bereitgestellten Tools und Informationen grundsätzlich auch Laien in die Lage versetzt werden, ein Design ohne anwaltliche Hilfe anzumelden, verbleiben doch eine Reihe von Problemen und Fallstricken, deren Umgehung die Inanspruchnahme eines Patentanwalts weiterhin empfehlenswert macht.

Gerade weil vom DPMA keine inhaltliche Prüfung des Designs vor dessen Eintragung erfolgt, besteht für den Ungeübten ein hohes Risiko, dass er zwar eine Urkunde über die Eintragung des angemeldeten Designs erhält, tatsächlich aber kein effizient durchsetzbares Schutzrecht besteht. Korrekturen in Bezug auf den angemeldeten Gegenstand sind später ausgeschlossen. Daher sind beispielsweise folgende Fragen in jedem Einzelfall von besonderer Bedeutung:

- Sollten im Vorfeld Recherchen veranlasst werden?
- Welche Abbildungen (Fotos/Grafiken) werden beim Patentamt eingereicht?
- Wird das Erzeugnis farbig oder schwarz/weiß dargestellt?
- Ist eine Einzel- oder Sammelanmeldung vorzuziehen?
- Soll ein Antrag auf Aufschiebung der Veröffentlichung gestellt werden?
- Wird ein komplexes Erzeugnis in seiner Gesamtheit oder in seinen Einzelteilen dargestellt?
- Wie lässt sich der resultierende Schutzzumfang maximieren?

E.2. Europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster

E.2.1. Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Seit 2003 können registrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster erworben werden, die in allen Ländern der EU Gültigkeit erlangen. Damit steht ein neues Design-Schutzrecht zur Verfügung, welches im Rahmen der europaweiten Marktaktivitäten künftig für viele Unternehmen von Bedeutung sein wird.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt gemäß Art. 3 a) GGMVO die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder Teils davon. Diese Erscheinungsform ergibt sich aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung. Der vom Gemeinschaftsgeschmacksmuster erfasste Schutzbereich ist stark auf die Formgebung technischer Erzeugnisse ausgerichtet, so wie dies unterdessen auch für das Deutsche Geschmacksmuster anzunehmen ist. Eine wesentliche Schutzvoraussetzung ist die Neuheit und die Eigenart des jeweiligen Musters.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster entfaltet seine Schutzwirkungen generell innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft und gestattet es dem Inhaber, Dritten Benutzungshandlungen wie Herstellung, Anbieten und Verkauf des Musters zu verbieten.

E.2.2. Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ohne große Kenntnisnahme existiert seit nunmehr einigen Jahren ein neues Schutzrecht für Gestaltungsergebnisse, welches durch die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 geschaffen wurde. Neben dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird durch die Verordnung auch ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ermöglicht, welches ohne Anmeldung und Verwaltungsakt seit dem 06. März 2002 innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft entstehen kann.

Ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht (sofern die materiellen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind), indem das Muster innerhalb der Europäischen Gemeinschaft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Der Entwerfer erhält damit allein durch Veröffentlichung und ohne dass er ein Anmeldeverfahren durchlaufen muss ein Schutzrecht für seine Gestaltung, welches ab dem Tag der ersten Veröffentlichung 3 Jahre gilt. Die Durchsetzung des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist nur gegen Nachbildungen des Muster möglich (d. h. Erzeugnisse, deren Gestaltung auf das Muster zurückgehen), während das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein ausschließliches Verbotungsrecht gewährt, d. h. auch gegen unabhängige Parallelgestaltungen durchgesetzt werden kann (vergleichbar dem Patent im technischen Bereich).

Den augenscheinlichen Vorteilen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters für den Entwerfer stehen einige Problembereiche gegenüber, die auch von den „begünstigten“ Entwerfern nicht vergessen werden sollten.

Erstens ist zu bedenken, dass jeder Entwerfer bei Neugestaltungen auch die bereits existierenden Schutzrechte beachten muss, wenn er nicht Gefahr laufen will, solche Rechte zu verletzen und vom Rechteinhaber in Anspruch genommen zu werden. Die nicht eingetragenen Geschmacksmuster lassen sich jedoch kaum recherchieren, da sie in keinem Register erfasst sind.

Zweitens mag es als erleichternd angesehen werden, dass ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Verbotungsrecht nur dann durchgesetzt werden kann, wenn „die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Musters“ ist. Jedoch dürfte es spannend werden, die Praxis der Verletzungsgerichte zu beobachten, die entscheiden müssen, wann keine Nachahmung vorliegt, d. h. wann der potenzielle Nachahmer keine Kenntnis von dem bereits veröffentlichten Geschmacksmuster hatte, und wer die Beweislast im Einzelfall zu tragen hat.

Drittens dürfte es für den Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters sehr ärgerlich sein, wenn er nach dem Ablauf der Schutzdauer von 3 Jahren feststellen muss, dass sein Produkt wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, nun aber von jedem Dritten nachgebildet werden kann. Im Vergleich dazu hätte er mit dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster eine Schutzdauer von bis zu 25 Jahren erwerben können.

Für die Gestalter steht somit ein ohne Anmeldeverfahren und Kosten zu erwerbendes Schutzrecht für musterfähige Gestaltungen zur Verfügung, welches insbesondere für den Schutz der (ästhetischen) Gestaltung saisonaler, kurzlebiger Produkte neue Möglichkeiten eröffnet. Welche Schwierigkeiten sich ggf. bei der Durchsetzung dieses nicht registrierten Rechts ergeben, wird die Praxis zeigen müssen.

F) Fördermöglichkeiten

Derzeit existieren verschiedene Förderprogramme, die insbesondere den KMU (Kleine und Mittelständige Unternehmen) die Erlangung von Schutzrechten, insbesondere Patentrechten, und deren wirtschaftliche Verwertung erleichtern sollen. Häufig sind in Programmen zur Technologie- und Forschungsförderung Mittel für die Erlangung von Schutzrechten mit eingeplant. Es existieren daneben auch Programme, die unabhängig von anderen Vorhaben in diesem Bereich gezielt eingreifen.

F.1. **SIGNO** (vormals INSTI-KMU-Patentaktion)

Im März 1997 startete die INSTI-KMU-Patentaktion, die u. a. Fördermöglichkeiten für KMU des produzierenden Gewebes beinhaltet. Nach mehreren Verlängerungen ist diese Aktion jetzt mit anderen Elementen zum SIGNO Programm zusammengefasst. (www.signo-deutschland.de)

Durch die Förderung werden bis zu 50% der für die Erlangung von Patenten im In- und Ausland und/oder der für vorbereitende Recherchen erforderlichen Kosten übernommen. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen des produzierenden Gewerbes (einschließlich Handwerksbetriebe und Unternehmensgründer), die in den letzten fünf Jahren kein Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet haben.

G) engel patentanwältskanzlei

G.1. Das Unternehmen

HISTORIE:

- * bereits **1992** begann Herr Dipl.-Ing. Christoph K. Engel nach einem abgeschlossenen Studium der Elektrotechnik/Automatisierungstechnik an der TU Ilmenau seine Tätigkeit im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes
- * hervorgegangen ist die **engel patentanwältskanzlei** aus einer **1996** von Patentanwalt Engel mitbegründeten Sozietät
- * Anfang **2005** wurde der Betreuungsbereich des GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES in der **engel patentanwältskanzlei** organisiert; dabei wurde die Kanzlei neu strukturiert, um den gewachsenen Anforderungen unserer Mandanten auch künftig gerecht werden zu können
- * derzeit arbeiten bei **engel patentanwältskanzlei** 10 hoch qualifizierte Mitarbeiter, darunter 3 mit anwaltlicher Zulassung

TÄTIGKEITEN:

- * konsequente Spezialisierung auf Beratungsschwerpunkte
| patent | gebrauchsmuster | marke | design | lizenz | know-how |
- * die Tätigkeitsschwerpunkte betreffen Fragen des Erwerbs, der Durchsetzung und Verteidigung von Schutzrechten; weiterhin unterstützen wir Sie, wenn eine Angriff aus einem Schutzrecht abgewehrt werden soll, wenn bei der Entfaltung von Tätigkeiten in neuen Bereichen die Verletzung von Schutzrechten Dritter vermieden werden soll und wenn zur Verwertung von eigenen Entwicklungen oder anderem geistigen Eigentum Lizenzen erteilt werden sollen
- * für unsere Mandanten führen wir Verfahren vor den nationalen, europäischen und internationalen Behörden zur Erlangung und Durchsetzung vielfältigster Schutzrechte
- * durch die Einbindung einer spezialisierten Rechtsanwältin in unsere Patentanwältskanzlei, können wir nicht nur auf breite juristische Fachkenntnisse auch in den Randbereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes zurückgreifen, sondern bei Bedarf auch in kürzester Zeit alle nötigen gerichtlichen Schritte zur Wahrung Ihrer Rechte ergreifen
- * wir erhalten uns die Freiheit, im Interesse unserer Mandanten mit verschiedenen Spezialisten benachbarter Rechtsgebiete zusammenzuarbeiten, beispielsweise auch mit den für Sie bereits tätigen Experten
- * neben der Wahrung und Durchsetzung Ihrer Rechte und Ansprüche, sowie der Abwehr von Verletzungen können wir Ihnen durch Beratung bei der Gestaltung der Vertrags- und Rechtsverhältnisse helfen, langwierigen und kostenintensiven Gerichtsprozessen weitgehend vorzubeugen.

ERFAHRUNGEN / ZULASSUNGEN:

- × fundierte Ausbildung und Tätigkeit seit 1992 Jahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
- × Zulassungen zur Vertretung in Schutzrechtsverfahren:
 - Deutsches Patent- und Markenamt
 - Europäisches Patentamt
 - Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Europäische Marken und Geschmacksmuster)
 - WIPO – Weltorganisation für Geistiges Eigentum
 - Bundespatentgericht
 - Bundesgerichtshof
- × Zulassungen zur Vertretung in zivilgerichtlichen Verfahren:
 - Landgerichte und Oberlandesgerichte sowie Europäisches Gericht, insbesondere als Eingangs- und Berufungsinstanzen für Verletzungs- und Schutzrechtsstreitigkeiten

MITARBEITER:

- × die Basis des Unternehmens bildet ein hoch qualifiziertes Team, in welchem auf breit gefächerte Qualifikationen zugegriffen werden kann
- × zwei Patentanwälte und eine Rechtsanwältin gewährleisten als Berufsträger die Fähigkeit der Kanzlei zur umfänglichen patentamtlichen gerichtlichen Vertretung unserer Mandanten
- × die hohe Qualifikation für die Bearbeitung Europäischer Patentanmeldungen haben die beiden Patentanwälte der Kanzlei durch erfolgreiches Ablegen der europäischen Eignungsprüfung nachgewiesen
- × mehrere in der Kanzlei tätige Ingenieure und Diplomingenieure bilden mit ihrem unterschiedlichen Ausbildungshintergrund die nötige technische und naturwissenschaftliche Basis für die qualifizierte Arbeit gerade im Bereich der technischen Schutzrechte
- × durch die Integration einer spezialisierten Rechtsanwältin in die Kanzlei können auch Schutzrechts-Streifverfahren mit hoher juristischer Kompetenz und in effizienter Zusammenarbeit mit externen Rechtsanwälten bearbeitet werden
- × den gewachsenen Anforderungen an die Einbindung von Schutzrechten in den wirtschaftlichen Kontext eines Unternehmens können wir durch Nutzung besonderer Kompetenzen einer als Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) ausgebildeten Mitarbeiterin gerecht werden
- × effiziente Arbeit erfordert auch kompetente Unterstützung im Verwaltungsbereich: bei **engel patentanwaltskanzlei** arbeiten mehrere Patentanwaltsfachangestellte, die ihre Prüfung vor der Patentanwaltskammer abgelegt haben
- × kontinuierliche Ausbildung stellt auch künftig einen stabilen Mitarbeiterstamm sicher und wird auch der sozialen Verantwortung des Unternehmens gerecht

Genauere Informationen über die Qualifikation unserer Mitarbeiter erhalten Sie übrigens auf unserer Homepage unter www.engel-patent.com

ARBEITSORGANISATION:

- × Vorreiterrolle bei der Erprobung und Einführung neuer Arbeitstechnologien und Qualitätsstandards
- × Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zum Nutzen der Mandantschaft, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen
- × Herr Engel war federführend verantwortlich für die Teilnahme an einem Pilotprojekt des BMB+F zur Einführung von Telearbeit im Mittelstand, die gesammelten Erfahrungen kommen in der **engel patentanwältskanzlei** nahtlos zur Anwendung
- × bereits 1999 wurde ein nach DIN EN ISO 9002 zertifiziertes Qualitäts-Management-System eingeführt; Aktualisierung des QM-System und Re-Zertifizierung nach der neuen Norm DIN EN ISO 9001:2008 im Oktober 2014 (Zert.-Nr.: 01 100 95 216)
- × Auszeichnung der Ablauforganisation mit dem THÜRINGER STAATSPREIS FÜR QUALITÄT 2004 (im Rahmen der bis 2004 geführten Sozietät)
- × Rezertifizierung des Qualitätsmanagement-Systems in 2008, 2011 und 2014
- × Auszeichnung durch das internationale Unternehmens-Magazin AQUISITION International 2014 mit dem IP-Award „Most Trusted IP Law Firm of the Year – Germany“
- × Auszeichnung durch das internationale Unternehmens-Magazin ACQ5 mit dem Global Award 2014 „Leading IP Advisory of the Year – Germany“

SITZ:

- × Suhl ist zentral in Deutschland gelegen und gut über die Autobahnen A71 und A73 zu erreichen
- × die Büroräume von **engel patentanwältskanzlei** befinden sich direkt am Marktplatz in einem der ältesten Gebäude der Stadt Suhl, dem KRONE-HAUS

G.2. Christoph K. Engel

Diplom-Ingenieur, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

Christoph K. Engel wurde am 01.01.1966 in Suhl/Thür. geboren. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Suhl.

Herr Engel studierte in Ilmenau Automatisierungstechnik und Technische Kybernetik mit besonderen Schwerpunkten in der Prozessmesstechnik, Sensorik und Lasermesstechnik. Herr Engel diplomierte mit einer an der Bundesanstalt für Materialforschung gefertigten Arbeit zum Thema Hochtemperatur-Dehnungssensoren. Anschließend begann er seine Ausbildung zum Patentanwalt und arbeitete in einer überörtlichen Patentanwaltssozietät München/Landshut. Christoph K. Engel legte die deutsche und die europäische Patentanwaltsprüfung ab. Er besitzt die Zulassungen zur Vertretung vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt, vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – Marken, Muster und Modelle – in Alicante (Spanien) sowie der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf. Er qualifizierte sich u. a. schon 1999 als Mediator auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit hält Herr Engel in loser Folge Seminare und Vorträge z. B. an der Technischen Universität Ilmenau.

G.3. Susann Reinhardt

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Frau Reinhardt studierte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Rechtswissenschaften. Ihren Referendardienst absolvierte sie am Landgerichtsbezirk Erfurt. Anschließend belegte Frau Reinhardt einen Aufbaustudiengang "Unternehmens- und Wirtschaftsrecht" am Institut für deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht in Bielefeld. In 2012/13 absolvierte Frau Reinhardt die theoretische Ausbildung im Fachanwaltsbereich „Gewerblicher Rechtsschutz“ erfolgreich und konnte die im Rahmen ihrer rechtsanwaltlichen Tätigkeit erworbenen besonderen praktischen Erfahrung nachweisen. Die Rechtsanwaltskammer Thüringen hat ihr im Oktober 2014 die Befugnis verliehen, die Bezeichnung „Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz“ zu führen.

Frau Reinhardt ist seit 2006 als Volljuristin in der [engel patentanwältskanzlei](#) tätig. Sie ist für die Bearbeitung spezieller Rechtsfragen zuständig, insbesondere im Marken-, Design- und Urheberrecht sowie in Vertragssachen und Schutzrechts-Streitverfahren vor den Verletzungsgerichten. Ihre fundierten juristischen Kenntnisse sind besonders hilfreich bei der Bearbeitung von Grenzfall-Problemen, die an den Schnittstellen zwischen den klassischen Tätigkeitsfeldern der Patentanwälte und denen der konventionell ausgerichteten Rechtsanwaltskanzleien auftreten.

Neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit hält Frau Reinhardt Seminare und Vorträge u. a. an der Technischen Universität Ilmenau.

G.4. Dr.-Ing. Marco Rittermann

Diplom-Ingenieur, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

Herr Rittermann studierte an der Technischen Universität Ilmenau Elektrotechnik in der Studienrichtung Elektronische Medientechnik. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medientechnik der Technischen Universität Ilmenau tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit beschäftigte er sich u. a. mit der Codierung und Qualitätsbewertung dreidimensionaler Videoobjekte sowie mit audiovisuellen Anwendungssystemen gemäß MPEG-4.

Herr Dr. Rittermann ist seit 2005 bei [engel patentanwältskanzlei](#) tätig und durchlief von 2006 bis 2009 die Ausbildung zum Patentanwalt. In dieser Zeit absolvierte er das zur Patentanwaltsausbildung gehörende juristische Studium an der Fernuniversität Hagen. Seit Mai 2009 ist er als Patentanwalt zugelassen und damit zur beruflichen Vertretung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes befugt.

G.5. Internationale Kontakte

engel patentanwaltskanzlei unterhält Kontakte zu ausländischen Kanzleien in allen wichtigen Industriestaaten, so dass den Mandanten eine kompetente rechtliche Beratung und Vertretung insbesondere im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes auch im Ausland bei Bedarf sehr schnell zur Verfügung gestellt werden kann.

G.6. Referenzen

Aus verständlichen Gründen wollen wir nicht auf konkret bestehende Mandatsverhältnisse hinweisen. Wenn Sie sich aber einige Beispiele unserer Arbeiten bzw. der von uns betreuten Schutzrechte ansehen möchten, finden Sie solche in den amtlichen Veröffentlichungen der Patent- und Markenämter. Die im Internet zur Verfügung stehenden Datenbanken enthalten (teilweise) auch suchbare Angaben zu den Vertretern. Zu den Datenbanken gelangen Sie z. B. über die folgenden Links:

- Deutsche Patente, Marken und Geschmacksmuster:

<https://register.dpma.de/DPMAREGISTER>

- Auswahl der entsprechenden Datenbank
- Expertenrecherche auswählen - dort Eingabe von *VTR = (engel und suhl)*

- Europäische Patente:

<https://register.epo.org/advancedSearch?searchMode=advanced&pn=&ap=&pr=&fd=&pd=&prd=&pa=&in=&re=engel+suhl&op=&ic=&ti>

- Auswahl des Suchfeldes „Vertreter“ - dort Eingabe von *engel suhl*

- Internationale Patentanmeldungen (PCT):

<http://patentscope.wipo.int/search/de/structuredSearch.jsf;jsessionid=B232AB75B3624F0735002BE0F436ED07.wapp1>

- Auswahl des Suchfeldes „Rechtsvertreter (Alle Daten)“ - dort Eingabe von *engel suhl*

- Gemeinschaftsmarken:

<https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>

- Representative name contains: engel patentanwaltskanzlei

- International Registrierte Marken (IR-Marken):

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>

- Eingabe von *engel patentanwaltskanzlei* im Feld „Representative“