

Rechtliche Aspekte bei Patenten zu geschäftlichen Tätigkeiten

Vortrag im Rahmen der Veranstaltung

„Patentierung von elektronischen Geschäftsprozessen
Chancen und Risiken für deutsche Firmen“

2. Juni 2010 - Business Life - Bremen

Zur Person

- Jochen Unland
- Studium der Physik an der TU Clausthal
 - Diplom-Physiker
- Patentanwalt bei Eisenführ Speiser in Bremen
 - Patentanwalt
 - European Trademark Attorney
 - European Design Attorney
 - European Patent Attorney



Inhaltsübersicht

- Geschäftliche Tätigkeiten und Patentierbarkeit
 - Europa
 - USA
 - Japan
- Umgang mit Patentverletzung
 - als Patentinhaber
 - als vermeintlicher Patentverletzer
- Ein paar Zahlen

Geschäftliche Tätigkeiten und Patentierbarkeit

Geschäftliche Tätigkeiten und Patentierbarkeit

- Unabhängig von der Jurisdiktion müssen – neben anderen Anforderungen – vor allem zwei Hürden genommen werden, um ein Patent zu erreichen:
 - Vorliegen einer „Erfindung“
 - Vorliegen einer „Erfinderischen Tätigkeit“
- Vorliegen einer „Erfindung“:
 - Im Rahmen der Gesetzgebung sind bestimmte Gegenstände per se vom Patentschutz ausgenommen, d.h. werden nicht als „Erfindungen“ angesehen.
- Vorliegen einer „Erfinderischen Tätigkeit“:
 - Dem einfach einsichtigen Kriterium der „Neuheit“ des zu schützenden Gegenstands ist die Prüfung auf „Erfinderische Tätigkeit“ oder „Nicht-Offensichtlichkeit“ nachgeordnet: War es naheliegend, zu der Erfindung zu kommen?

Geschäftliche Tätigkeiten und Patentierbarkeit - Europa

Patentierbarkeit - Europa - I

■ Art. 52 EPÜ - Patentierbare Erfindungen:

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

b) ästhetische Formschöpfungen;

c) **Pläne, Regeln und Verfahren** für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für **geschäftliche Tätigkeiten** sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

Patentierbarkeit - Europa - II

- Richtlinien für die Prüfung EPA (2010):
 - „Eine geschäftliche Tätigkeit bleibt auch dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie die Möglichkeit **impliziert**, dass nicht angeführte technische Mittel verwendet werden, oder wenn sie einen praktischen Nutzen hat (T 388/04, ABI. 1/2007, 16). [C-IV 2.3.5]
 - Jeder beanspruchte Gegenstand, der **technische Mittel** definiert oder einsetzt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) (T 258/03, ABI. 12/2004, 575). [C-IV 2.3.6]
 - Kann ein Computerprogramm beim Betrieb auf einem Computer jedoch eine **weitere technische Wirkung** hervorbringen, die über diese normalen physikalischen Wirkungen hinausgeht, so ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Diese weitere technische Wirkung kann im Stand der Technik bekannt sein. [C-IV 2.3.6]

Patentierbarkeit - Europa - III

- Richtlinien für die Prüfung EPA (2010):
 - Eine weitere technische Wirkung, die einem Computerprogramm technischen Charakter verleiht, könnte z. B. in der Steuerung eines gewerblichen Verfahrens, in der Verarbeitung von Daten, die **Gegenstände** verkörpern, oder in der **internen Funktionsweise** des Computers selbst oder seiner Schnittstellen unter dem Einfluss des Programms zu finden sein und beispielsweise die **Effizienz oder Sicherheit** eines Verfahrens, die Verwaltung der erforderlichen **Computerressourcen** oder die **Datenübertragungsgeschwindigkeit** einer Kommunikationsverbindung beeinflussen. [C-IV 2.3.6]
 - Im Übrigen kann das Erfordernis des technischen Charakters nach der Entscheidung T 769/92 (ABl. 8/1995, 525) erfüllt sein, wenn zur Ausführung der Erfindung **technische Überlegungen** erforderlich sind. Solche technischen Überlegungen müssen sich im beanspruchten Gegenstand niederschlagen. [C-IV 2.3.6]

Patentierbarkeit - Europa - IV

- Die Hürde des Patentierungsausschlusses nach Art. 52 (2)/(3) EPÜ kann – stark vereinfacht ausgedrückt – durch Beanspruchung der „Erfindung“ im Rahmen einer entsprechenden technischen Vorrichtung oder eines Verfahrens mit technischen Mitteln genommen werden.
- Neben den weiteren Erfordernissen des EPÜ muss der beanspruchte Gegenstand aber auch neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.
- Neuheit ist gegeben, wenn der Gegenstand „nicht zum Stand der Technik gehört“, also als solcher mit allen seinen Merkmalen noch nicht bekannt/beschrieben ist.
- Zur Beurteilung des Vorliegens der erfinderischen Tätigkeit wird im Allgemeinen der sogenannte „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ angewendet, der nicht gesetzlich normiert sondern durch die Entscheidungspraxis entwickelt wurde.

Patentierbarkeit - Europa - V

- Aufgabe-Lösungs-Ansatz:
 - Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz umfasst drei wesentliche Phasen:
 - Ermittlung des „nächstliegenden Stands der Technik“
 - Bestimmung der zu lösenden „objektiven **technischen** Aufgabe“ und
 - Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den „Fachmann“ naheliegend gewesen wäre („Could/Would Approach“)
 - Ziel ist es, ein Werkzeug zur möglichst objektiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bereitzustellen, mit dem die Gefahr einer rückschauenden Betrachtungsweise vermieden wird.

Geschäftliche Tätigkeiten und Patentierbarkeit - USA

Patentierbarkeit - USA

- 35 U.S.C. 101 - Inventions patentable:
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
- Bis vor kurzem:
 - “Anything under the sun made by man is patentable”, sofern der “useful-concrete-tangible”-Test erfüllt ist (CAFC-Entscheidung “State Street”)
 - Patenterteilungen auch für reine Geschäftsmethoden, allerdings viele Unsicherheiten
- Seit kurzem:
 - “machine-or-transformation”-Test (CAFC-Entscheidung “Bilski”)
 - “Bilski” ist allerdings derzeit vor dem US Supreme Court anhängig
 - Trotz vieler offener Fragen wird die 101-Hürde in den USA wohl “höher” werden.

Geschäftliche Tätigkeiten und Patentierbarkeit - Japan

Patentierbarkeit - Japan

- Das japanische Patentgesetz betrachtet eine Erfindung als eine hochentwickelte Schöpfung einer technischen Idee unter Einsatz von Naturgesetzen.
- In der Praxis wird diese Regelung im Allgemeinen so verstanden, dass nach dem japanischem Patentgesetz zwar u.a. geschäftliche Tätigkeiten als solche nicht patentierbar sind, eine konkrete Realisierung in Form einer technischen Vorrichtung (z.B. Computer) oder eines technischen Verfahrens aber dennoch im Grundsatz dem Patentschutz zugänglich ist.
- In der Zulassung von Patenten auf geschäftliche Tätigkeiten im weiteren Sinne steht die japanische Praxis damit zwischen der Übung des EPA und der in den USA vor der „Bilski“-Entscheidung.

Umgang mit Patentverletzung

Umgang mit Patentverletzung - Patentinhaber

- Identifizierung eines möglichen Verletzers durch Marktbeobachtung
- Aufklärung des Sachverhalts, z.B.
 - Berechtigungsanfrage + Prüfung der Schutzsituation der Gegenseite
 - Beweissicherungsverfahren
 - Zusätzliche Recherche zur Überprüfung des eigenen Schutzrechts
- Rechtliche Schritte, wenn Gespräche nicht weiterhelfen
 - Abmahnung => strafbewehrte Unterlassungserklärung
 - Einstweilige Verfügung
 - Hauptsacheklage, ggf. über mehrere Instanzen

Umgang mit Patentverletzung - vermeintlicher Verletzer

- Im Vorfeld:
 - Recherche zur Identifizierung mglw. relevanter Schutzrechte zur Risikoabschätzung und Einleitung eventueller Schritte (Umgehungslösung, Lizenznahme, Kauf des Schutzrechts, Rückstellungen, ..., oder auch Einspruch / Nichtigkeitsklage)
- Im Fall von Berechtigungsanfrage / Abmahnung / Klage:
 - Ist das Schutzrecht rechtbeständig? (Laufzeit, Ausschluß, Stand der Technik, ...)
 - Einspruch / Nichtigkeitsklage?
 - Fällt der Gegenstand in den Schutzbereich des Schutzrechts?
 - Verteidigung mit „Nichtverletzung“
- Außergerichtliche Verhandlungen sind im Allgemeinen dem Gerichtsverfahren vorzuziehen

Ein paar Zahlen

Ein paar Zahlen I

- Deutsches Patent- und Markenamt
 - 2500 Mitarbeiter
 - ca. 70 Mio. € Überschuss im Jahr 2008
 - Schutzrechte 2008 ca.:
 - Patent: 62.000 Anmeldungen / 18.000 Erteilungen / 135.000 Bestand
Einsprüche: 900 (5%) – 234 Nichtigkeitsklagen (BPatG 2007)
 - Gebrauchsmuster: 17.000 Anm. / 14.000 Eintragungen / 100.000 Bestand
 - Marken: 81.000 Anmeldungen / 50.000 Eintragungen / 776.000 Bestand
 - Geschmacksmuster: 48.000 Anm. / 49.000 Eintragungen / 297.000 Bestand
 - Topographie: 1 Anmeldung / 5 Eintragungen / 55 Bestand (109 in 2007)

Ein paar Zahlen II

- Europäisches Patentamt
 - 6685 Mitarbeiter (München: 3629, Den Haag: 2659)
 - ca. 1.1 Mrd. € Einnahmen - ca. 57 Mio. € Überschuss im Jahr 2008
 - Patente 2008 ca.:
 - 146.000 Anmeldungen / 60.000 Erteilungen / 370.000 Bestand (DE)
 - 2800 Einsprüche (4,7%)
- Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
 - 705 Mitarbeiter (Alicante)
 - ca. 217 Mio. € Einnahmen - ca. 74 Mio € Überschuss im Jahr 2008
 - Marke: 87.000 Anmeldungen / 68.000 Eintragungen / 461.000 Bestand
 - Geschmacksmuster: 78.000 Anmeldungen/Eintragungen / 347.000 Bestand

Ein paar Zahlen III

■ Patent / Gebrauchsmuster in Deutschland

- Ausarbeitung, Einreichung durch Patentanwalt: ca. 4.500 €
- Weiterverfolgung bis zur Patenterteilung durch Patentanwalt: ca. 1.500 € + x
- Jahresgebühren: 3. Jahr: 70 € 10. Jahr: 350 € 20. Jahr: 1.940 €
(lassen sich durch Lizenzbereitschaftserklärung halbieren)

■ Kostenrisiko Verletzungsverfahren

- Streitwert: 250.000 €: 1. Instanz: ca. 25.000 € 2. Instanz: ca. 30.000 €
- Streitwert: 1 Mio. € 1. Instanz: ca. 58.000 € 2. Instanz: ca. 68.000 €

■ Kostenrisiko Nichtigkeitsverfahren

- Streitwert: 250.000 € BPatG: ca. 28.000 € BGH: ca. 32.000 €
- Streitwert: 1 Mio. € BPatG: ca. 65.000 € BGH: ca. 72.000 €

Ein paar Zahlen IV

- Kosten für PCT-Anmeldung – internationale Phase:
 - ohne vorläufige Prüfung: ca. 5.000 €
 - mit vorläufiger Prüfung: ca. 8.500 €
- Kostenabschätzung bei jeweils einem Bescheid bis zur Erteilung ohne Jahresgebühren:
 - EP über PCT: ca. 8.000 €
 - USA über PCT: ca. 13.000 €
 - China über PCT: ca. 7.500 €
 - Japan über PCT: ca. 11.500 €
 - Brasilien über PCT: ca. 5.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!