

**Der Umgang mit Patenten –
Chancen nutzen, Risiken vermeiden –
Aus der Sicht eines Patentanwalts**

Jürgen Betten

Patentanwalt

BETTEN & RESCH, München

Theatinerstr. 8, FÜNF HÖFE

D-80333 München, Deutschland

j.betten@bettenpat.com

JÜRGEN BETTEN

Kurzbiographie

- Studium der Elektrotechnik und der Datenverarbeitung an der Technischen Universität Stuttgart
- 1972 -- 1974 Siemens AG (Computerbereich)
- 1978 -- Partner bei Betten & Resch, München, Patentanwälte
- 1990 -- Präsident des Computer-Software-Ausschusses der UNION
- 1982 -- 1995 Vorsitzender des Computer-Software-Ausschusses der Deutschen Patentanwaltskammer
- Mitglied des AIPPI-Ausschusses Q 132 (Computer-Software, Informationsnetze, künstliche Intelligenz und integrierte Schaltungen)
- Mitglied der FICPI CET Gruppe 1 (Marken)
- Mitglied des GRUR-Ausschusses „Marken und unlauterer Wettbewerb“
- Mitglied des Herausgeberbeirats der Fachzeitschrift "COMPUTER UND RECHT"
- Tätigkeitsschwerpunkte: Patente (Datenverarbeitung, Elektronik), Schutz von Software und Marken

Betten & Resch, München (j.betten@bettenpat.com)

Strategische Überlegungen (einschließlich Kosten)

1. Wozu Patente?
2. Erstberatung
3. Wann, wie und wo melde ich an?
4. Durchsetzung von Patenten

Warum Patentschutz und nicht nur Urheberrechtsschutz?

- Urheberrecht: nur Kopierschutz
- Microsoft wäre nicht so groß geworden, wenn ...
- Patentschutz: Schutz der wirklichen Erfindung
(Funktionen, Konzepte oder Ideen)
- effektiver Erfindungsschutz **nur** durch Patente
- mit Patent(anmeldung)en können sich Start-up-Firmen besser etablieren (mit innovativem Image, bei Geldbeschaffung, Börsengang oder Ausschreibungen)
- Innovationsvorsprung durch Patente absicher- und verteidigbar
- 2001: über 60% der software-bezogenen Patentanmeldungen in DE von KMUs
- Patente besonders wichtig für KMUs, Einzelerfinder, Universitäten und Forschungseinrichtungen

Es gibt nicht den Mittelstand

- allein in Deutschland 3,4 Mio. KMUs
- erheblicher Teil davon im IT-Bereich
 - (1) Open Source, LINUX
 - (2) Dienstleister
 - (3) Hersteller von Software-Produkten
 - a) nicht patentfähige Produkte
 - b) patentfähige Produkte

Fragen an Erfinder/Programmentwickler

- Ist die Erfindung noch „neu“?
- Was ist die Erfindung? Worum geht's?
- Was ist neu daran?
- Stand der Technik? Recherche machen (lassen)?
- Wie machen es die Wettbewerber?
- Was ist verschieden dazu?
- Wie würde das ein Programmentwickler üblicherweise machen?
- Kurzbeschreibung auf 2-3 Seiten

Im Erstgespräch: Klärung der Fragen

- Technischer Charakter?
- Technisches Problem?
- Technischer Beitrag – erfinderischer Schritt?
- Kommt Patentanmeldung in Betracht?
- Recherche machen (lassen)?
- Oder nur Marken- oder Titelschutz?
- Urheberrechtsschutz, Vertragsschutz

Wann melde ich an?

- möglichst bald, wenn Konzept fertig ist
- Erfindung muß nicht ausgetestet sein
- auf jeden Fall **vor** Veröffentlichung (Vortrag, Vorführung, Kundengespräch)
- notfalls Geheimhaltungsvereinbarung

Wie melde ich an?

- Beispiele von Patentschriften
- Beschreibung richtet sich an Fachmann, an Programmentwickler
- Funktion, Konzept, Idee in Worten beschreiben
- nicht Source-Code
- einige Programmzeilen möglich
- Blockschaltbilder, Flußdiagramm
- so ausführlich, dass danach ein Fachmann das Programm schreiben kann

Wo melde ich an?

- DPMA oder EPA (DE, EN, FR)
- binnen 12 Monaten PCT (Option auf Schutz in über 120 Staaten)
- amtliche Recherche nach 4 bis 6 Monaten
- nach 18 Monaten Veröffentlichung, unabhängig von Patenterteilung

Kosten für Anmeldung

- Hauptkosten: Ausarbeitung der Anmeldung
- Teile selbst machen (anhand von Beispielpatenten)
- Patentansprüche macht auf jeden Fall der Patentanwalt

Kosten für Verfahren

- Schrittweises Vorgehen
- Recherchenergebnis?
- Zeitgewinn durch PCT?
- schnelle Prüfung bei DPMA oder EPA?
- in welchen Ländern brauche ich Schutz? (Wettbewerber, Markt, Rechtssystem)

Patente von Wettbewerbern

- Was ist geschützt?
- Merkmale des Patentanspruchs?
- Wie kann ich Patent umgehen?
- Patent vor dem Jahr 2000 erteilt?
- Rechtsbeständigkeit des Patents?
- Lizenznahme

Durchsetzung eigener Patente

1) Lizenzvergabe

- insbesondere im Ausland
- große Verbreitung
- Kooperationen
- Gegenlizenz (Cross-Lizenz)

Durchsetzung eigener Patente

2) Verletzungsklage

- Abmahnung nur nach eingehender Beratung
- Ist Patent angreifbar? Recherche, Umfeld
- Wo klagen?