

Schutz einer Erfindung

Die wichtigsten Informationen in Kürze

Stand April 2017

Rechts- und Patentanwälte Weber & Seidel

Handschuhsheimer Landstraße 2 a

69120 Heidelberg

Tel.: +49 (0)6221 58607-0

Fax: +49 (0)6221 58607-11

kanzlei@rpws.de

www.rpws.de

Inhalt

| | |
|---|---|
| ERFINDUNGSGEDANKE | 1 |
| Eigene Recherche | 1 |
| Geheimhaltung der Erfindung | 1 |
| ENTSCHEIDUNG ZUR ANMELDUNG | 1 |
| Selbst anmelden? | 1 |
| <i>Einen Patentanwalt beauftragen?</i> | 2 |
| Anmeldungsunterlagen | 2 |
| <i>Patentansprüche</i> | 2 |
| <i>Beschreibung</i> | 2 |
| <i>Zeichnung</i> | 2 |
| BEAUFTRAGUNG EINES PATENTANWALTS | 3 |
| Kosten sparen – eigene Vorarbeiten | 3 |
| <i>Stand der Technik</i> | 3 |
| <i>Zeichnung und Beschreibung</i> | 3 |
| <i>Vorteile</i> | 3 |
| <i>Umfassende Information des Anwalts – Nachanmeldung vermeiden</i> | 3 |
| <i>Recherche durch einen Fachmann</i> | 3 |
| KOSTEN | 3 |
| Was kostet eine Anmeldung? | 3 |
| <i>Anwaltshonorar</i> | 4 |
| <i>Amtsgebühren</i> | 4 |
| <i>Gesamtkosten einer Anmeldung</i> | 4 |
| <i>Kosten des Erteilungsverfahrens</i> | 4 |
| ANMELDUNG ALS PATENT ODER ALS GEBRAUCHSMUSTER? | 4 |
| Unterschiede | 4 |
| <i>Prüfung</i> | 4 |
| <i>Laufzeit</i> | 5 |
| <i>Offenbarung durch den Erfinder</i> | 5 |
| <i>Erfinderische Tätigkeit bzw. Schritt</i> | 5 |
| <i>Wirtschaftliche Verwertung</i> | 5 |
| <i>Kosten</i> | 5 |
| PATENTERTEILUNGSVERFAHREN DES DEUTSCHEN PATENT- UND MARKENAMTS | 5 |
| Prüfbescheid / Bescheidserwiderung | 5 |
| Erteilung oder Zurückweisung | 6 |
| NACHANMELDUNG | 6 |
| Wann ist eine Nachanmeldung zu tätigen? | 6 |
| <i>Nachanmeldung im Inland</i> | 6 |
| <i>Nachanmeldung im Ausland</i> | 6 |
| LIZENZVERGABE | 6 |
| Lizenznehmer suchen | 6 |
| <i>Geheimhaltungsverpflichtung</i> | 7 |
| <i>Lizenzvertrag</i> | 7 |

| | |
|---|-----------|
| AUSLANDSANMELDUNG ERWÜNSCHT, JEDOCH WIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNG NOCH NICHT GESICHERT – WAS TUN? | 7 |
| PCT-Anmeldung | 7 |
| ERKLÄRUNG VON VERWENDETEN FACHBEGRIFFEN | 8 |
| Anmeldetag | 8 |
| Erfinderische Tätigkeit bzw. erfinderischer Schritt | 8 |
| Gebrauchsmuster | 8 |
| Nachanmeldung | 8 |
| Neuheit | 8 |
| Offenbarung | 8 |
| Offenlegung | 8 |
| Patent | 8 |
| Patentanspruch | 8 |
| Priorität | 8 |
| <i>Priorität, innere</i> | <i>8</i> |
| <i>Prioritätstag</i> | <i>8</i> |
| Schutzanspruch | 8 |
| Stand der Technik | 8 |
| ADRESSEN | 9 |
| Deutsches Patent- und Markenamt | 9 |
| <i>Auskunftsstelle</i> | <i>9</i> |
| <i>Recherchen</i> | <i>9</i> |
| <i>Internet</i> | <i>9</i> |
| Europäisches Patentamt | 9 |
| <i>Auskunftsstelle</i> | <i>9</i> |
| <i>Internet</i> | <i>9</i> |
| Patentinformationsstellen in Südwestdeutschland (für Recherchen) | 9 |
| Weitere Ansprechpartner | 9 |
| Innovationspartner | 10 |
| Förderprogramm für kleine und Mittelstandsunternehmen (KMU) | 10 |

Erfindungsgedanke

Bevor Sie Zeit und Geld in eine Erfindung investieren, sollten Sie prüfen, ob es etwas Derartiges schon gibt.

Eigene Recherche

- Was gibt es auf dem Markt?
- Wurde die Idee oder eine ähnliche Idee schon als Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster) angemeldet?
Recherche möglich in DEPATIS¹ oder bei einem Patentinformationszentrum
(*Anschriften und Telefonverbindung siehe Anhang*)
- Gibt es eine Veröffentlichung in sonstigen Quellen (Fachliteratur)?

Geheimhaltung der Erfindung

Grundsätzlich darf bzw. soll eine Erfindung erst **nach** einer Anmeldung bei einem Patentamt offenbart werden. Wird eine Erfindung vorher der Öffentlichkeit mitgeteilt, ist sie Stand der Technik und steht einer Patenterteilung entgegen. Ein Gebrauchsmusterschutz ist allerdings auch noch bis zu einem halben Jahr nach Veröffentlichung durch den Erfinder möglich. Dies kann jedoch zu Schwierigkeiten führen, wenn während dieser Zeit jemand anders ein entsprechendes Produkt herstellt oder eine Anmeldung tätigt und geltend macht, daß dies nicht auf der Information durch den ersten Erfinder beruht. Von dieser Möglichkeit ist daher in der Regel abzuraten.

Eine Mitteilung an Personen, die sich zur Geheimhaltung verpflichten, ist jedoch jederzeit möglich – ein Patentanwalt ist automatisch durch sein Standesrecht verpflichtet.

Entscheidung zur Anmeldung

Selbst anmelden?

Sie können ein Patent oder ein Gebrauchsmuster im Prinzip selbst beim Deutschen Patentamt anmelden. **Die Formulierung der Anmeldung erfordert jedoch reichlich Erfahrung, die in der Regel nur ein Patentanwalt besitzt.** Wer es trotzdem versuchen möchte oder wer sich vor dem Gang zum Patentanwalt näher informieren möchte, den verweisen wir auf das Merkblatt des Deutschen Patent- und Markenamts, zu erhalten bei der Auskunftsstelle siehe Anhang.

Die Entscheidung für eine Anmeldung ohne Patentanwalt kann dann sinnvoll sein, wenn zunächst kein Kapital für eine Anmeldung durch einen Patentanwalt vorhanden ist. Dann dient die eigene Anmeldung (ohne Prüfungsantrag) zunächst der Sicherung des Anmeldetags, um die Möglichkeit für die Suche nach einem Lizenznehmer zu eröffnen, der dann die Kosten für eine gründliche Ausarbeitung durch einen Patentanwalt in Form einer Nachanmeldung übernimmt. Auch in diesem Fall kann jedoch die Formulierung Ihrer Erstanmeldung ausschlaggebend für die spätere Erteilung sein.

Bei einer eigenen Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung raten wir an, einen Recherchantrag zu stellen. Die Kosten betragen dann 60 € Anmeldegebühr für bis zu 10 Ansprüche und 300 € Recherchegebühr. Nach ca. 8 Monaten erhalten Sie

¹ <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger>

einen Recherchenbericht. Wenn Sie danach einen Patentanwalt mit der Nachanmeldung beauftragen, so hat dieser schon den zu berücksichtigenden Stand der Technik und kann beurteilen, ob sich eine Anmeldung noch lohnt und was beansprucht werden kann. Sie sollten dies jedoch zwei bis drei Monate vor Ablauf eines Jahres ab dem Anmeldetag Ihrer Anmeldung in Angriff nehmen, damit noch genügend Zeit für die Ausarbeitung bleibt. **Nach Ablauf der Jahresfrist ab Anmeldetag geht nichts mehr!**

Einen Patentanwalt beauftragen?

Die Anmeldung über einen Patentanwalt empfiehlt sich immer dann, wenn eine Erfindung wirtschaftlich genutzt werden soll, da die **Anmeldungsunterlagen für die Erteilungschancen und den späteren Schutzzumfang von wesentlicher Bedeutung sind und auch die Beachtung der relevanten Rechtsfragen einen Patentanwalt erfordern**. Ein Haus, in dem Sie sicher und dauerhaft wohnen möchten, werden Sie sicher auch durch eine Fachkraft entwerfen und bauen lassen, im Gegensatz zu einer Gartenlaube, an die geringere Ansprüche zu stellen sind.

In diesem Informationsblatt sind die zu beachtenden Dinge kurz skizziert, um einen Einblick in die Thematik zu geben, ohne in die Tiefe zu gehen.

Anmeldungsunterlagen

Die Erfindung ist vollständig, d.h. umfassend, zu offenbaren. Dies bedeutet nicht nur, daß ein Ausführungsbeispiel in einer durch den Fachmann nachvollziehbaren Weise zu beschreiben ist; dies bedeutet auch, daß weitere Ausführungsformen erfaßt sind und vor allem, daß der Grundgedanke der Erfindung klar herausgearbeitet ist.

Prinzipiell besteht eine Anmeldung aus den im folgenden beschriebenen Komponenten:

Patentansprüche

Durch die Formulierung der Patentansprüche ist der Schutzbereich des zukünftigen Patents zu definieren. Dies bedeutet, daß der tragende Hauptanspruch (meist Anspruch 1) so allgemein gehalten sein muß, daß er sämtliche möglichen Ausführungsbeispiele umfaßt, jedoch andererseits so konkret ist, daß die Erfindung klar definiert ist und recherchiert werden kann. An diesen Anspruch 1 können sich auf diesen rückbezogene (abhängige) Unteransprüche anschließen, die die Ausführungsformen definieren. Auch unabhängige Nebenansprüche sind möglich, wenn diese erfinderisch sind und dieselbe Aufgabe lösen. Hinter die Bauelemente sind ggf. in Klammern die Bezugszeichen aus der Zeichnung zu setzen, falls es sich um Vorrichtungsansprüche handelt.

Beschreibung

Ausgehend von der Nennung des Gebiets der Erfindung und Darstellung des nächstliegenden vorbekannten Standes der Technik wird auf dieser Grundlage eine Aufgabe beschrieben, die durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst wird. Anschließend daran folgt eine möglichst vollständige Aufzählung von Vorteilen der Erfindung gemäß Anspruch 1 sowie eine Darstellung der Ausführungsformen gemäß den Unteransprüchen mit weiteren Vorteilen derselben.

Zeichnung

Sofern sich die Erfindung zeichnerisch darstellen läßt (gilt auch für ein Verfahren oder einen Stoff), wird der Anmeldung eine Zeichnung beigelegt. Diese Zeichnung kann aus mehreren Figuren bestehen, die mit Bezugszeichen versehen sein müssen. Diese Figuren werden im Anschluß an die o.g. Punkte beschrieben; die Bezugszeichen werden hierbei den Bezeichnungen der einzelnen Elemente nachgestellt. Die Beschreibung sollte ausführlich und vollständig sein, sowohl bezüglich der einzelnen Elemente wie deren Funktion.

Beauftragung eines Patentanwalts

| | |
|--|---|
| Kosten sparen – eigene Vorarbeiten | In der Regel sind es die Kosten, die vom Gang zum Patentanwalt abhalten. Diese können Sie jedoch durch einige Vorarbeiten reduzieren. |
| Stand der Technik | Zunächst ist es sinnvoll, wenn Sie selbst nachforschen, ob es den erfundenen Gegenstand oder ähnliche Dinge schon gibt. Schauen Sie nach Prospekten oder sonstigen Vorveröffentlichungen. Sie können auch vorab selbst in einer Patentdatenbank (z.B. DEPATIS ¹) recherchieren. Dies bewahrt Sie davor, unnötig Geld aufzuwenden, falls Ihre Erfindung nicht mehr neu sein sollte. Bringen Sie dem Anwalt möglichst den gesamten relevanten vorbekannten Stand der Technik in Form von Patentoffenlegungsschriften, Patentschriften, Gebrauchsmustern, Firmenprospekten, Fachzeitschriften, Fachliteratur usw. mit. |
| Zeichnung und Beschreibung | Die Erfindung sollte, wenn möglich, gezeichnet und beschrieben sein, wobei auch verschiedene Ausführungsbeispiele erfaßt sein sollten. Ist ein Modell vorhanden, sollten Sie dies ebenfalls zur Verfügung stellen. |
| Vorteile | Listen Sie alle Vorteile der Erfindung auf, besonders solche, durch die sich die Erfindung vom Stand der Technik abhebt. |
| Umfassende Information des Anwalts – Nachanmeldung vermeiden | Informieren Sie den Patentanwalt umfassend, denn nur so ist ihm eine vollständige Offenbarung möglich. Die Offenbarung einer Anmeldung ist nach der Einreichung beim Patentamt nicht mehr ergänzbar. Ergänzungen sind nur durch eine – erneut Kosten verursachende – Nachanmeldung möglich (siehe Nachanmeldungen). |
| Recherche durch einen Fachmann | Meist ist es sinnvoll, vor Ausarbeitung einer Anmeldung eine Recherche durch einen Fachmann durchführen zu lassen. Der Vorteil besteht darin, daß die Chancen einer Patenterteilung vorab abgeschätzt werden können. Dies bewahrt vor unnötigen Kosten bezüglich der Patentanmeldung als auch bezüglich der Gefahr, daß Dritte ihre Schutzrechte gegen Ihr Produkt geltend machen. Das Recherchenergebnis steht relativ schnell zur Verfügung (1 bis 3 Wochen). Die Kosten betragen bei einfachen Gegenständen ca. EUR 1.000,- bis 2.000,- (netto) – bei komplizierten Gegenständen oder einer Recherche auf mehreren technischen Gebieten und in ausländischer Patentliteratur mehr. Diese Kosten enthalten Vorbereitungsarbeiten des Patentanwalts, also die Formulierung des Recherchegegenstandes, die eigentliche Recherche (durch den Rechercheur) und die Auswertung des recherchierten Standes der Technik durch den Patentanwalt. Dabei kann dieser sowohl die Patentfähigkeit des Gegenstandes beurteilen, als auch auf entgegenstehende ältere Rechte aufmerksam machen. |

Kosten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Was kostet eine Anmeldung? | Dies ist eine der meistgestellten aber nicht kalkulationsgerecht zu beantwortenden Fragen. Sie ist vergleichbar mit der Frage: „Was kostet ein Auto?“ Die Antwort könnte in diesem Fall lauten: „Autos kosten in der Regel zwischen 10.000 und 50.000 €, wenn man von der Größe, der Marke, von einem bestimmten Modell, eventuellen Rabatten, dem Händler usw. absieht.“ Eine genauere Angabe ist, wie jeder einsehen wird, nicht möglich. |
|-----------------------------------|---|

¹ <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger>

Anwaltshonorar Genauso verhält es sich mit den Kosten einer Patentanmeldung, da Patentanwälte zwar in der Regel Pauschalen für die Vertretungsübernahme und klar definierte Arbeiten verlangen, bei der Ausarbeitung von Anmeldungen jedoch nach Arbeitsaufwand abrechnen. Dieser kann sehr unterschiedlich sein. In unserer Berufspraxis z.B. lag bisher die Spannweite an Bearbeitungszeiten zwischen zwei Stunden und drei Wochen, wobei für die meisten Anmeldungen ein bis drei Arbeitstage nötig waren. (Unser derzeitiger Stundensatz beträgt 250 € netto.)

Amtsgebühren Fest geregelt sind nur die Amtsgebühren (für Einreichung in Papierform in Klammern) des Deutschen Patentamts:

| | |
|---|----------------------------|
| Anmeldegebühr eines Gebrauchsmusters: | 30 € (40 €) |
| Anmeldegebühr eines Patents: - einschließlich bis 10 Ansprüche - für jeden weiteren Anspruch | 40 € (60 €) 20 € (30 €) |
| Prüfungsantrag für die Patentanmeldung: (Recherche und Prüfungsverfahren) | 350 € |
| Rechercheantrag (keine Prüfung) | |
| Patent | 300 € |
| Gebrauchsmuster | 250 € |

Gesamtkosten einer Anmeldung Bezüglich der Gesamtkosten einer Anmeldung in Deutschland (ohne Erteilungsverfahren) läßt sich – wie beim Auto – nur angeben, daß der überwiegende Teil zwischen 3.000 und 8.000 € liegt. Anmeldungen mit extrem hohem Aufwand können selbstverständlich teurer werden, genauso wie es auch Autos gibt, die über 100.000 € kosten.

Kosten des Erteilungsverfahrens Bezüglich dieser Kosten beachten Sie bitte unsere Informationsblätter, die Sie auf unserer Homepage www.rpws.de unter „Informationen zum Herunterladen“ abrufen können.

Anmeldung als Patent oder als Gebrauchsmuster?

Die Beantwortung dieser Frage hängt vom **Erfindungsgegenstand** und von der **Interessenlage des Anmelders** ab. Die unterschiedlichen Amtsgebühren können Sie der Aufstellung weiter oben entnehmen. Für den Patentanwalt ist es bezüglich seines Arbeitsaufwands kein gravierender Unterschied, ob er eine Patent- oder eine Gebrauchsmusteranmeldung formuliert.

Unterschiede Die wesentlichen Unterschiede finden sich in der **Prüfung der Anmeldung** und der **Laufzeit**, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß (technische) Verfahren nur dem Patentschutz, nicht dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich sind.

Prüfung Ein **Gebrauchsmuster wird lediglich auf formale Mängel geprüft** und dann eingetragen. Stellt sich später heraus, daß das Gebrauchsmuster wegen

entgegenstehendem Stand der Technik nicht den Schutzvoraussetzungen (Neuheit, Erfinderischer Schritt) entspricht, so gilt der Gebrauchsmusterschutz als von Anfang an nicht begründet. **Eine Verwarnung aus einem solchen scheinbaren Schutzrecht kann zu Schadenersatzansprüchen führen!**

Eine Patentanmeldung dagegen wird auf Antrag auf Schutzfähigkeit geprüft. Der Antrag kann mit der Anmeldung oder bis zu sieben Jahre nach dem Anmeldetag gestellt werden, sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Auf den Prüfungsantrag hin leitet das Patentamt das Patenterteilungsverfahren ein, in dem die Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wird.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Laufzeit | Die Höchstlaufzeit beträgt für ein Patent: 20 Jahre Gebrauchsmuster: 10 Jahre |
| Offenbarung durch den Erfinder | Bei einer bereits erfolgten Offenbarung der Erfindung durch den Erfinder kann noch bis zu einem halben Jahr danach eine Gebrauchsmusteranmeldung zu einem Schutz verhelfen, da hierfür eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist gilt. |
| Erfinderische Tätigkeit bzw. Schritt | An den erfinderischen Schritt, der für ein Gebrauchsmuster verlangt wird, wird der gleiche Anspruch gestellt wie an die erfinderische Tätigkeit, die für ein Patent Voraussetzung ist. |
| Wirtschaftliche Verwertung | Ein erteiltes Patent wird von Konkurrenten wie auch von potentiellen Lizenznehmern wesentlich ernster genommen als ein Gebrauchsmuster oder eine ungeprüfte Patentanmeldung. Lizenzinteressenten erkundigen sich oft nach dem Stand des Erteilungsverfahrens und den Chancen einer Patenterteilung. |
| Kosten | Da beim Gebrauchsmuster kein Erteilungsverfahren stattfindet, sind die Gesamtkosten geringer. Sie liegen in der Regel zwischen 2.000 und 4.000 €, was auch daher rührt, daß Gebrauchsmusteranmeldungen in der Regel für einfachere Gegenstände getätigt werden. Die Kosten für ein Erteilungsverfahren entfallen (siehe Informationsblatt „Kosten und zeitlicher Ablauf einer Patentanmeldung in Deutschland“). Allerdings geht dies zu Lasten des Kostenrisikos bei der Durchsetzung gegen potentielle Verletzer. |

Patenterteilungsverfahren des Deutschen Patent- und Markenamts

| | |
|---|--|
| Prüfbescheid / Bescheidserwiderung | Ein Prüfer des Deutschen Patentamts führt eine Recherche durch und erläßt einen Prüfbescheid, in dem er dem Anmelder oder dessen Vertreter, dem Patentanwalt, alles mitteilt, was nach seiner Auffassung einer Patenterteilung entgegenstehen könnte. Es bleibt dann dem Anmelder oder dessen Vertreter überlassen, die Gegenargumente vorzubringen. |
|---|--|

Auf den Prüfbescheid ist mit einer Bescheidserwiderung zu antworten. In diesem Verfahrensstadium ist es wichtig, daß die Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung eine ausreichende Abgrenzung zum entgegengehaltenen Stand der Technik zuläßt; hier kann sich eine unzureichend ausgearbeitete Anmeldung als Sackgasse erweisen. Wie bei der Ausarbeitung der Anmeldung ist auch für das Erteilungsverfahren die Erfahrung und die Gründlichkeit eines Patentanwalts oft entscheidend, um die Erteilung eines Schutzrechts zu erreichen, das einen ausreichenden Schutzzumfang

aufweist. Für die Überzeugung des Prüfers kann die Argumentation mit Zitierung der aktuellen Rechtsprechung sinnvoll oder sogar notwendig sein.

Erteilung oder Zurückweisung

Die Prüfung endet mit der Erteilung des Patents oder der Zurückweisung der Anmeldung. Weitere Information in „Kosten und zeitlicher Ablauf einer Patentanmeldung in Deutschland“

Nachanmeldung

Innerhalb eines Jahres ist es möglich, eine Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität einer ursprünglichen Anmeldung einzureichen.

Wann ist eine Nachanmeldung zu tätigen?

Nachanmeldungen sind **bis zu einem Jahr nach dem Anmeldetag** oder nach der ersten für eine solche Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität möglich. **Danach geht nichts mehr!** Wenn Sie erst für eine Nachanmeldung einen Patentanwalt einschalten wollen, tun Sie dies rechtzeitig vor Ablauf der Jahresfrist.

Nachanmeldung im Inland

Sie wird in der Regel getätigt, um eine zusätzliche Offenbarung einzufügen. Dies bedeutet jedoch, daß nochmals Kosten anfallen. Der Patentanwalt muß die Anmeldung nochmals überarbeiten, um die zusätzliche Offenbarung einzufügen, und die Gebühren fallen nochmals in voller Höhe an. Wenn Sie eine Erstanmeldung vorläufig selbst ausgearbeitet und eingereicht haben, ist in der Regel eine Neuausarbeitung für eine Nachanmeldung durch den Patentanwalt erforderlich, wobei die bereits genannten Kosten anfallen.

Nachanmeldung im Ausland

Sie dient der Erlangung eines Patentschutzes in anderen Ländern. Die Kosten von Auslandsanmeldungen sind erheblich. Die alleinige Entscheidungsgrundlage für Auslandsanmeldungen stellt daher die wirtschaftliche Verwertbarkeit einer Erfindung dar. **Für jedes Land, in dem Sie eine Nachanmeldung tätigen wollen, muß die Relation der Patentkosten zum dort zu erwartenden Gewinn stimmen, oder es handelt sich um das Land, in dem ein Konkurrent seinen Produktionsstandort hat.**

Für einen Schutz in den wichtigsten Ländern (Europa, USA, Japan, ...) ist mit ca. 50.000 € und oft erheblich mehr zu rechnen, wobei diese Zahl nur eine Vorstellung von der Größenordnung vermitteln soll (siehe auch die Informationsblätter zu europäischen und PCT-Anmeldungen)

Lizenzvergabe

Lizenznehmer suchen

Grundsätzlich sollten Sie erst verhandeln und die Erfindung offenbaren, wenn diese angemeldet ist.

Insbesondere wenn eine Erfindung auch im Ausland verwertbar ist, sollten Sie mit der Suche nach einem Lizenznehmer sofort nach dem Anmeldetag beginnen. Dies ist besonders wichtig für Erfinder, die privat erfinden oder deren Unternehmen nicht kapitalkräftig genug ist, um eine die Kosten tragende Verwertung selbst vorzunehmen.

Das Ziel sollte sein, vor Ablauf der Jahresfrist für Auslandsanmeldungen einen Lizenznehmer gefunden zu haben, der die Kosten der Auslandsanmeldungen trägt.

**Geheimhaltungs-
verpflichtung**

Vor Gesprächen mit potentiellen Lizenznehmern oder, wenn Sie vor Einreichung der Anmeldung den Bau eines Prototypen in Auftrag geben wollen, ist es zweckmäßig, wenn die Personen, denen die Erfindung offenbart wird, eine **Geheimhaltungsverpflichtung** unterschreiben.

Lizenzvertrag

Die Lizenzvereinbarungen sollten in einem umfassenden **Lizenzvertrag** festgehalten werden, in dem z. B. folgende Punkte enthalten sind:

- Lizenzsatz
- Mindestlizenzgebühr
- Übernahme der Kosten für Auslandsanmeldungen
- Verteidigung des Schutzrechts
- Kündigung
- usw.

Sie sollten für die Vertragsabfassung unbedingt einen Patentanwalt oder einen mit dieser Materie vertrauten Rechtsanwalt zu Rate ziehen.

**Auslandsanmeldung erwünscht, jedoch wirtschaftliche
Verwertung noch nicht gesichert – was tun?****PCT-Anmeldung**

Wenn gegen Ende des Prioritätsjahres eine wirtschaftliche Verwertung noch nicht gesichert ist, z.B. das Ausmaß der Vermarktung noch ungewiß oder noch kein Lizenznehmer gefunden ist, besteht die Möglichkeit, eine internationale Anmeldung nach dem PCT-Vertrag (Patent Cooperation Treaty) einzureichen. Diese kann auch noch kurz vor Ende des Prioritätsjahres beim Deutschen oder Europäischen Patentamt ohne Übersetzungen von einem deutschen Patentanwalt hinterlegt werden.

Dies ermöglicht, mit einem Kostenaufwand von mindestens ca. 6.250 € die Priorität für die wichtigsten Industrieländer der Welt für insgesamt 30/31 Monate ab dem Anmelde- oder Prioritätstag zu sichern. Erst danach fallen die Kosten für die ausgewählten Länder an. Man erkaufte sich sozusagen einen Zeitaufschub. Weitere Informationen finden Sie im Informationsblatt des Verfassers „Warum internationale Anmeldung nach dem PCT-Vertrag? – Kosten und zeitlicher Ablauf“.

Erklärung von verwendeten Fachbegriffen

| | |
|--|---|
| Anmeldetag | Eingangsdatum der Anmeldung (per Briefpost, persönliche Abgabe, Fax oder online) bei einem Patentamt, z.B. dem Deutschen oder dem Europäischen Patentamt. Für das Schweizer Patentamt gilt der Datumsstempel eines Schweizer Postamts. |
| Erfinderische Tätigkeit bzw. erfinderischer Schritt | Kriterium für die Schutzwürdigkeit einer Erfindung: Dieses ist gegeben, wenn sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. |
| Gebrauchsmuster | Ein ohne Prüfung eingetragenes Schutzrecht mit Laufzeit von maximal 10 Jahren. |
| Nachanmeldung | Ergänzung einer bereits erfolgten Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung im Inland oder eine Auslandsanmeldung innerhalb eines Jahres nach dem →Anmeldetag (Inanspruchnahme einer →Priorität) |
| Neuheit | Kriterium für die Schutzwürdigkeit einer Erfindung: Sie darf weltweit nicht vorbekannt sein. Darüber hinaus darf im Anmeldeland keine ältere Anmeldung entgegenstehen. |
| Offenbarung | Mitteilung einer Erfindung gegenüber der Öffentlichkeit oder auch Beschreibung in einer Anmeldung |
| Offenlegung | (Offenlegungsschrift) Information der Öffentlichkeit über eine Patentanmeldung 18 Monate nach Anmeldetag bzw. Prioritätstag. Wird allerdings ein Patent bereits vor Ablauf dieser Frist von 18 Monaten erteilt, wird die Öffentlichkeit nur in Form einer Patentschrift informiert. |
| Patent | Schutzrecht für eine Erfindung, die durch ein Patentamt auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wurde, mit einer Laufzeit von maximal 20 Jahren. Es gibt jedoch auch Länder, in denen kein Prüfungsverfahren durchgeführt wird. |
| Patentanspruch | Definition des Schutzes einer Erfindung durch ein →Patent. |
| Priorität | Zeitrang, der innerhalb eines Jahres nach Anmeldung einer Erfindung für eine →Nachanmeldung in Anspruch genommen werden kann. |
| Priorität, innere | Inanspruchnahme einer Priorität für eine →Nachanmeldung im Inland |
| Prioritätstag | Datum der ursprünglichen Schutzrechtsanmeldung, deren Priorität für eine →Nachanmeldung in Anspruch genommen wurde. |
| Schutzanspruch | Definition des Schutzes einer Erfindung durch ein →Gebrauchsmuster. |
| Stand der Technik | Das gesamte vor dem →Anmeldetag einer Schutzrechtsanmeldung öffentlich zugängliche Wissen. |

Adressen

| | |
|---|--|
| Deutsches Patent- und Markenamt | Zweibrückenstr. 12 80331 München (Hausanschrift) 80297 München (Postanschrift) |
| Zentraler Kundenservice | Es werden Auskünfte erteilt, Anmeldeformulare und Informationsmaterial verschickt: Tel.: +49 (0)89 2195-1000 |
| Recherchen | Recherchen sind in der öffentlich zugänglichen Auslegehalle möglich. |
| Internet, e-mail | www.dpma.de , info@dpma.de |
| Europäisches Patentamt | Bob-van-Benthem-Platz 1 80469 München (Postanschrift: 80298 München) |
| Auskunftsstelle | Tel.: +49 (0)89 2399-0 |
| Internet | www.epo.org Kontaktinformation: http://www.epo.org/service-support/contact-us_de.html |
| Patentinformationsstellen in Südwestdeutschland (für Recherchen) | Patentinformationszentrum Darmstadt der Universitäts- und Landesbibliothek Holzhofallee 38 (Gebäude S4 / 20) 64295 Darmstadt Tel. (Auskunft): +49 (0) 6151 1676-500 Tel. (Recherche): +49 (0) 6151 1676-502 Internet: www.main-piz.de Interaktive Fernunterstützung für Recherchen: www.patentinformation.de/recherche/begleitete-recherchen-info-lotse/ Patentinformationszentrum des Regierungspräsidiums Stuttgart Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Tel.: +49 (0)711 123-2558 Internet: www.patente-stuttgart.de Kostenlose schnelle Inhouse-Datenbank mit Beratung und Anleitung beim Recherchieren |
| Weitere Ansprechpartner | Deutscher Erfinderverband e.V. Sandstraße 7 90443 Nürnberg Tel.: +49 (0)911 269811 Internet: www.deutscher-erfinder-verband.de |

Innovationspartner

**Steinbeis-Transferzentrum
Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung (StW)**
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 1839-5
<http://www.steinbeis.de/>

Steinbeis-Transferzentrum INFOTHEK
Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Müller
Gerberstraße 63
78050 Villingen-Schwenningen
Tel: +49 (0)7721 87865-3
E-Mail: info@steinbeis-infothek.de
Internet: www.steinbeis-infothek.de

**Förderprogramm für kleine
und Mittelstands-
unternehmen (KMU)**

WIPANO (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

Ansprechpartner:
Projektträger Jülich (PtJ)
Forschungszentrum Jülich GmbH
GTI 5 – Technologietransfer
Zimmerstr. 26 - 27
10969 Berlin
Tel.: 030 – 20199 – 535
Fax: 030 – 20199 – 470
www.fz-juelich.de
wipano-ptj@fz-juelich.de

Internet Projektbetreuung:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin (Hausanschrift)
Postanschrift: 11019 Berlin
Tel.: 030 - 18 615 – 6141
Fax: 030 - 18 615 – 5208
www.wipano.de
kontakt@bmwi.bund.de