



Jürgen R. Dietrich
Thomas Heinz Meitinger

Erfinderhandbuch

Innovations- und Patentmanagement für
Erfinder, Ingenieure und mittelständische
Unternehmen



Erfinderhandbuch

Jürgen R. Dietrich · Thomas Heinz Meitinger

Erfinderhandbuch

Innovations- und Patentmanagement für
Erfinder, Ingenieure und mittelständische
Unternehmen

Jürgen R. Dietrich
IBD4 Ingenieurbüro Dietrich MBM
Rotenhain, Deutschland

Dr. Thomas Heinz Meitinger
Meitinger & Partner Patentanwalts PartGmbH
München, Deutschland

ISBN 978-3-662-62908-6 ISBN 978-3-662-62909-3 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-62909-3>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2021

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung der Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Markus Braun

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Aus der Feder des Herrn Dietrich stammen die Kap. 1 bis 6. Herr Dr. Meitinger zeichnet für die Kap. 7 bis 21 verantwortlich. Herr Dietrich widmet dieses Fachbuch seiner lieben und verständnisvollen Partnerin Gabi Ageli.

Geleitwort

Das Innovationsmanagement steht als Teil des Produktmanagements in enger Verbindung mit der Marktforschung und der marktorientierten Produktpolitik, denn es sammelt Ideen für neue oder für die Veränderung bestehender Produkte, setzt diese Ideen in einem Prozess der Forschung und Entwicklung um und bereitet die Markteinführung der so gestalteten Leistungsbündel vor. Neben der Aufgabe, die Rahmenbedingungen für eine innovationsfördernde Organisation zu schaffen, obliegt es dem Innovationsmanagement auch, den Schutz der Marktleistung über die Wahrung von Rechtsansprüchen zu gewährleisten. „Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind.“ Dieser Satz stammt von dem amerikanischen Chemiker und Nobelpreisträger Linus C. Pauling. Im Hinblick auf die Relevanz gerade von Innovationen für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen müsste man den Satz noch erweitern und um die Schutzbedürftigkeit von wirtschaftlich ausnutzbaren Ideen ergänzen. Jeden Tag glänzen Wissenschaftler, Ingenieure und andere Experten mit kreativen Leistungen und immer wieder treffen Unternehmen auf neue Herausforderungen, die mit Ideenreichtum und Erfindergeist bearbeitet werden müssen. Aktuell zeigt uns die digitale Transformation, wie es geradezu einen Wettlauf um neue Geschäftsmodelle gibt, die den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg absichern sollen. Doch was Erfolg hat, wird nicht selten nachgeahmt und dann sprechen wir sehr schnell von Produktpiraterie, der Unternehmen ausgesetzt sind und die ihren Erfolg schmälert oder gar zunichtemacht. Um überhaupt Innovationen auch als Treiber von Fortschritt zu erhalten, bieten gewerbliche Schutzrechte die Möglichkeit, die aus einer Idee resultierende Produkt- oder Prozessinnovation aus der Position einer Alleinstellung heraus zu vermarkten.

Doch nicht jede Innovation wird rechtlich in gleicher Art und Weise geschützt. Es gibt jeweils eigene Schutzarten für Produkte, Prozesse und für Dienstleistungen. Patente und Gebrauchsmuster beziehen sich zum Beispiel auf technische Innovationen, die neu sind und in einem spezifischen Anwendungsbereich eingesetzt werden, wobei sie sich in der

Die in diesem Fachbuch verwendete männliche Form gilt sowohl für Frauen, Männer und Divers und soll die Lesbarkeit vereinfachen.

Schutzdauer unterscheiden können. Marken werden dagegen in ein Markenregister eingetragen und können so bestimmte Bezeichner, wozu Worte, Buchstaben, Zahlen usw. gehören können, schützen, und ein angemeldetes Design schützt zum Beispiel die Farb- oder Formgestaltung eines Produkts. Die Fülle von rechtlichen Ansprüchen zeigt, dass es hier um einen komplexen Zusammenhang geht und technische, ökonomische und juristische Belange tangiert werden. Hier setzt nun das neue Lehrbuch von Dietrich und Meitinger an, denn es stellt Studierenden und bereits in der Praxis stehenden Erfindern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern gleichermaßen ein Wissen zur Verfügung, mit dem sie das Produkt- und Innovationsmanagement im Zusammenhang mit Patenten, Marken, Gebrauchsmustern und Designrechten erfolgreich gestalten können. Die dabei gewählte Darstellungsform berücksichtigt durch ihre Kompaktheit und den Handbuchcharakter die Anforderungen der Aus- und Weiterbildung, aber auch die Praxis gerade in mittelständischen Unternehmen. Ich wünsche den Lesern viel Erfolg bei der mit der Lektüre dieses Lehrbuchs verbundenen Innovationsarbeit!

Prof. Dr. Paul Nikodemus

Wegweiser durch das Fachbuch

Leserzielgruppe dieses Fachbuches sind zum einen Studenten an Berufsakademien, Fachhochschulen und (Technischen) Hochschulen und Universitäten. Zum anderen richtet sich dieses Buch an den in der Praxis stehenden Erfinder, Ingenieur und Naturwissenschaftler.

Dieses Fachbuch soll die wichtigsten Aspekte des Innovationsmanagements und des gewerblichen Rechtsschutzes darstellen, erhebt aber nicht den Anspruch, vollumfänglich zu sein. Zur weiteren Vertiefung wird auf die im Quellenverzeichnis aufgeführte weitergehende Fachliteratur verwiesen. Das in diesem Fachbuch dargestellte Wissen soll die dargestellten Themenkomplexe ohne Ballast dem Studenten und Berufspraktiker vermitteln. In einigen Teilbereichen muss daher auf die Darstellung von speziellem Detailwissen verzichtet werden, um den Umfang der Darstellung noch kompakt zu vermitteln.

Das Ziel des Buches ist es, eine Patentstrategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln, die Ihr Unternehmen unterstützt und verhindert, dass es durch untaugliche Schutzrechte geschädigt und ausgeblutet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht, die einzelnen Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster, Designrechte und Marken, vorzustellen. Es ist vielmehr wichtig, einen Gesamtkontext zu schaffen, um die jeweilige Sinnhaftigkeit der Schutzrechte erkennen zu können.

Die wichtigsten Schutzrechte des gewerblichen Rechtsschutzes sind Patente, Gebrauchsmuster, Designrechte und Marken. Bei Marken und Designrechten ist es relativ offensichtlich, dass ein Design oder eine Marke, die zwar geschützt sind, aber nicht verwendet werden, wertlos sind. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sehr viele Marken und Designrechte angemeldet werden, die nutzlos sind. Hier ergibt sich eine inhärente direkte Feedbackschleife, die ein Verschleudern von Ressourcen vermeidet.

Das sieht bei Patenten und Gebrauchsmustern anders aus. Hier gibt es eine Zeitverzögerung, denn die technischen Erfindungen können nicht sofort dem Markt angeboten werden, vielmehr gibt es eine Entwicklungsphase und Einführungsphase, die teilweise mehrere Jahre dauern kann. Diese Zeitverzögerung kann dazu führen, dass untaugliche Erfindungen viele Jahre als Patentanmeldung oder Patent unterhalten werden bzw. dass

laufend neue Erfindungen zum Patent angemeldet werden. Das kann ein Patentwirrwarr ergeben, das Ressourcen in Form von Arbeitszeit und Geld verschwendet. Um dies zu vermeiden, stellt das Buch einen Ablauf dar, der sicherstellt, dass nur „sinnvolle“ Patentanmeldungen getätigt werden, also nur solche Erfindungen zum Patent angemeldet werden, die dem Unternehmen nützen.

In den ersten Kap. 1 bis 4 wird das eigene Unternehmen oder das Innovationsmanagement mit seinen Werkzeugen analysiert, um festzustellen, welche Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz vorhanden sind. Es kann durchaus sein, dass das Ergebnis ist, dass keine Patente und Gebrauchsmuster erforderlich sind, sondern nur eine Marke. In diesem Fall ist das Ziel des Buchs auch erfüllt, denn der Leser des Fachbuchs hat sich viel Zeit und Geld für wertlose Patente gespart. Außerdem hat der Leser des Fachbuchs ein tiefes Verständnis über das Unternehmen erlangt, das ihm helfen wird, erfolgreich zu sein. In weiteren Kapiteln werden Methoden und Techniken vorgestellt, um Innovationen zu erzeugen. Danach werden sämtliche Schutzrechtsarten des gewerblichen Rechtsschutzes kurz vorgestellt, damit der Leser erkennen kann, welches Schutzrecht er benötigt. In weiteren Kapiteln werden diese Schutzrechtsarten detaillierter beschrieben. Es gibt weitere besondere Kapitel zu Patentrecherche, Softwarepatenten und zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, da diese Themen eine wichtige Rolle im heutigen Wirtschaftsleben einnehmen.

Das erste Kapitel dient der Motivation und Einführung der einzelnen Kapitel des Buchs.

Eine Idee kommt unerwartet und wie ein Blitz. Plötzlich ist sie da. Das stimmt und es stimmt auch wieder nicht, denn der menschliche Geist ist nur bei den Dingen erfinderisch, mit denen er sich tatsächlich beschäftigt. Es ist also die Aufgabe, die vor der Idee da ist, und eine Aufgabe kann erarbeitet werden. Eine Aufgabenstellung kann sich bei der Beschäftigung mit einer Situation herauschälen. Diese Erkenntnis, dass zuerst die Situation da ist, dann die Aufgabe folgt und aus ihr sich die Erfindung ergibt, führt zu dem Grundgerüst des Buchs. Zuerst sollte man die Situation betrachten, in der man oder das eigene Unternehmen sich befindet. Die anfänglichen Kapitel beschäftigen sich deshalb mit der Situationsanalyse. In einem frühen Schritt muss die Aufgabe erarbeitet werden. Die Aufgabe ist, aus einer Istsituation zu einer Sollsituation zu gelangen. Die Lösung ist dann die erfinderische Idee. In Kap. 5 werden Anleitungen gegeben, wie man erfinderisch sein kann. Hierbei kann auch eine Recherche nach ähnlichen Erfindungen hilfreich sein. Das Kap. 6 beschäftigt sich mit der sehr wichtigen Patentrecherche. Nachdem dann die Idee da ist, sollte sie geschützt werden. Hierzu wird in Kap. 7 eine Übersicht der Schutzrechtsarten des gewerblichen Rechtsschutzes geboten. Kap. 7 dient daher dazu, herauszufinden, welches Schutzrecht, Patent, Marke, Gebrauchsmuster etc. das geeignete ist. In den darauffolgenden Kapiteln werden die einzelnen Schutzrechtsarten im Detail vorgestellt. Eventuell sind die Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes zu beachten, die im letzten Kapitel erläutert werden.

Im zweiten Abschnitt des Fachbuchbuchs werden insbesondere die Themen behandelt, die in der Praxis regelmäßig zu Problemen im Eintragungs- oder Erteilungsverfahren führen. Es werden daher die unzulässige Erweiterung, das Erfordernis der Ausführbarkeit, die Einheitlichkeit und weitere Themen angesprochen, die in der Praxis eine dominante Rolle spielen. In diesem Fachbuchbuch wird daher ein Schwerpunkt auf die Praxis gelegt und weniger darauf, in welcher Weise das aktuelle Recht zu ändern wäre (*de lege ferenda*).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Wirtschaftliche Bedeutung von eigenen Patenten für einen Existenzgründer	1
1.2	Tipp 1: Passt meine Erfindung zu mir?	2
1.3	Tipp 2: Vermeiden eines gescheiterten Projekts	2
1.4	Tipp 3: Befassen Sie sich vornehmlich mit den Patenten	3
2	Analyse und Planung im Unternehmen	5
3	Unternehmensstrategie	9
3.1	Konzepte zur Orientierung	10
3.1.1	Unique Selling Proposition (USP)	10
3.1.2	Strategische Erfolgsposition (SEP)	11
3.1.3	Kernkompetenz	12
3.1.4	Strategische Geschäftseinheit	13
3.1.5	Wettbewerbsstrategie	13
3.1.6	Wachstumsstrategien	13
3.1.7	Was soll man schützen?	14
3.2	Strategie	14
3.2.1	Unternehmensstrategie	15
3.2.2	Innovationsstrategie	17
3.3	Markteintritts- oder Timingstrategien	19
3.3.1	Pionierstrategie	19
3.3.2	Strategie des frühen Folgens	20
3.3.3	Strategie des späten Folgens	20
3.4	Elemente einer Innovationsstrategie	21
3.4.1	Herausforderungen durch Umwelтанforderungen – Markt- und wettbewerbsorientierte Innovationsstrategien	21
3.4.2	Herausforderungen durch technologischen Fortschritt – Technologieorientierte Innovationsstrategien	22

3.4.3	Herausforderungen durch Kundenbedürfnisse – Kundenorientierte Innovationsstrategien	23
3.4.4	Auswahl der Innovationsstrategie	23
3.5	Formulierung einer Innovationsstrategie	24
3.5.1	Innovationsziele	24
3.5.2	Aufbau der Innovationsstruktur	25
3.5.3	Ablauf des Innovationsprozesses und Meilensteine	25
4	Innovationsmanagement	27
4.1	Innovationsarten und Objekte der Innovation	27
4.2	Innovationsmanagement versus Technologiemanagement	29
4.3	Innovationsprozess	30
4.4	Nutzung der Stärken bei der Realisierung	30
4.5	Die Adaptionstheorie	31
4.6	Das Promotoren-Opponenten-Modell nach Witte	33
4.7	Grundlegende organisatorische Gestaltung der Innovationstätigkeit	34
4.8	Kompatibilität von Erfindung und Innovationsstrategie	34
5	Methoden zur Ideengewinnung, -bewertung und Projektumsetzung	37
5.1	Quellen und Methoden der Ideengewinnung und -umsetzung	37
5.2	Brainstorming	41
5.3	Brainwriting/Methode 6–3–5	41
5.4	Mindmapping	42
5.5	Die Morphologische Matrix	43
5.6	Osborne-Methode	44
5.7	Wertanalyse	44
5.8	TRIZ-Methode	46
5.9	Open Innovation	52
5.10	Conjoint-Analyse	53
5.11	Quality Function Deployment	56
5.12	FMEA – Fehlermöglichkeiten und Einflussanalyse	59
5.13	SWOT-Analyse	63
5.14	KANO-Modell	64
5.15	Ideenbewertung	66
5.15.1	Nutzwertanalyse	66
5.15.2	Investitionsrechenverfahren (statische und dynamische)	68
5.15.3	Checklisten zur Ideenbewertung und Realisierbarkeit	72
5.16	Ideen-Umsetzung	74
5.16.1	Simultaneous Engineering	74
5.17	Projektmanagement	75
5.17.1	Begriff des Projektes	75
5.17.2	Begriff des Projektmanagements	77

5.17.3	Projektmanagementtools	81
5.17.4	Requirements Engineering	81
5.17.5	Requirements Analysis	83
5.17.6	Requirements Management	84
5.17.7	Gründe für Requirements Engineering	86
5.17.8	Projektdefinition und -initiierung	87
5.17.9	Projektplanung und Organisation	88
5.17.10	Projektdurchführung und -controlling	91
5.17.11	Projektabschluss/-analyse	92
5.18	Ursachen für das Scheitern von Innovationsprojekten in Unternehmen	92
5.18.1	Ursachen für das Scheitern von Innovationsprojekten auf der Vorstandsebene	92
5.18.2	Defizite in der Unternehmensstrategie im Umgang mit Innovationsprojekten	93
5.18.3	Defizite in der Unternehmensstruktur im Umgang mit Innovationsprojekten	94
6	Patentrecherche	95
6.1	Arten der Patentliteratur und Onlinedatenbanken	97
6.1.1	Das elektronische Dokumentenarchiv des DPMA – DEPATISnet	98
6.1.2	Das elektronische Dokumentenarchiv des Europäischen Patentamts – Espacenet	100
6.1.3	Google Patents	100
6.2	Gute Gründe für die Patentrecherche	102
6.2.1	Recherchedurchführung und Recherchearten	104
6.3	Internationale Klassifikation der Patente	108
7	Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes	111
7.1	Patent	111
7.1.1	Voraussetzungen einer Patenterteilung	113
7.1.2	Kosten für das Patent	114
7.2	Gebrauchsmuster	114
7.3	Marke	116
7.3.1	Markendarstellung	117
7.3.2	Waren und Dienstleistungen	117
7.3.3	Unterscheidungskraft	117
7.3.4	Freihaltebedürfnis	117
7.3.5	Recherche nach älteren Rechten	118
7.3.6	Verwechslungsgefahr	118
7.3.7	Verwirkung	118
7.3.8	Widerspruchsverfahren	119

7.3.9	Markenüberwachung	120
7.4	Designrecht	120
8	Das deutsche Patent	123
8.1	Verfahren vor dem Patentamt	123
8.2	Patentanmeldung	125
8.2.1	Antrag	125
8.2.2	Beschreibung	126
8.2.3	Zeichnungen	126
8.2.4	Ansprüche	127
8.2.5	Zusammenfassung	130
8.2.6	Aufbau einer Patentanmeldung	131
8.2.7	Anmeldestrategie, um schnell ein starkes Patent zu erlangen	132
8.3	Innere Priorität	133
8.4	Äußere Priorität	134
8.5	Benennung des Erfinders	135
8.6	Lizenzbereitschaft	135
8.7	Inlandsvertreter	135
8.8	Prüfung und Recherche	136
8.9	Widerrechtliche Entnahme	136
8.10	Teilanmeldung	137
8.11	Eingabe eines Dritten	137
8.12	Einspruch	137
8.12.1	Vorteile eines Einspruchs	138
8.12.2	Nachteile eines Einspruchs	139
8.13	Nichtigkeitsverfahren	139
8.13.1	Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage	139
8.13.2	Beteiligung Dritter an einem Nichtigkeitsverfahren	140
8.13.3	Nichtigkeitsgründe	140
8.13.4	Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens	140
8.13.5	Mündliche Verhandlung	141
8.13.6	Privatgutachten	141
8.14	Patentverletzung	142
8.15	Jahresgebühren	143
8.16	Fristen eines deutschen Patents bzw. einer deutschen Patentanmeldung	144
8.17	Ablauf des deutschen Patentverfahrens	145
8.18	Patentstrategie eines Einzelanmelders	145
8.18.1	Vorbereitung der Verhandlung mit einem potenziellen Lizenznehmer	146
8.18.2	Patentanmeldung als Schutz vor Imitation	146

8.18.3	Prüfungsantrag	147
8.18.4	Prioritätsjahr	147
8.18.5	Benutzungsmöglichkeit	147
8.19	Patentstrategie eines Start-ups	148
8.19.1	Schutz vor Nachahmern	148
8.19.2	Attraktivität für Investoren	148
8.19.3	Internationale Patentanmeldung	148
8.20	Patentstrategie eines Existenzgründers	149
8.20.1	Freedom-to-operate	149
8.20.2	Patentanmeldung	149
8.20.3	Prioritätsrecht	150
8.21	Patentstrategie eines arrivierten Unternehmens	150
8.21.1	Patentanmeldung	150
8.21.2	Wichtige ausländische Märkte	150
8.22	Ausblick Patentrecht und KI	151
9	Das europäische Patent	153
9.1	Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)	153
9.2	Ablauf des europäischen Verfahrens	154
9.2.1	Anmeldung	154
9.2.2	Eingangs- und Formalprüfung	154
9.2.3	Veröffentlichung der Patentanmeldung	155
9.2.4	Veröffentlichung des Recherchenberichts	155
9.2.5	Sachprüfung	156
9.2.6	Patenterteilung	157
9.2.7	Veröffentlichung der Patentschrift	158
9.2.8	Einspruch	158
9.2.9	Beschwerde	159
9.3	Neuheit	160
9.4	Erfinderische Tätigkeit	160
9.5	Unzulässige Änderung bzw. Erweiterung	161
9.5.1	Unentrinnbare Falle	161
9.6	Ausführbarkeit	162
9.7	Einheitlichkeit	162
9.8	Teilanmeldung	162
9.9	Vertretung	163
9.10	Europäisches Verfahren ohne Inanspruchnahme einer Priorität als Ablaufdiagramm	164
9.11	Europäisches Verfahren unter Inanspruchnahme einer Priorität als Ablaufdiagramm	164

10	Die internationale Patentanmeldung	165
10.1	Internationale Recherche	166
10.2	Veröffentlichung der Anmeldung	167
10.3	Internationale vorläufige Prüfung	167
10.4	Kosten	168
10.5	Deutsche Erstanmeldung	168
10.6	Das internationale Verfahren ohne Inanspruchnahme einer Priorität als Ablaufdiagramm	168
10.7	Das internationale Verfahren mit Inanspruchnahme einer Priorität als Ablaufdiagramm	169
11	Das Softwarepatent	171
11.1	Marke	172
11.2	Designschutz	172
11.3	Gebrauchsmuster	173
11.4	Urheberrecht	173
11.5	Patent	174
11.5.1	Spannungsverhältnis zwischen Patentrecht und Informatik	174
11.5.2	Definition des Begriffs der Erfindung	175
11.5.3	Bewertung der Patentfähigkeit durch das EPA	176
11.5.4	Bewertung der Patentfähigkeit durch das DPMA	176
11.5.5	Welche Rechtsprechung ist zu beachten?	177
11.5.6	Empfehlungen an den Anwender	177
12	Das deutsche Gebrauchsmuster	179
12.1	Schutzvoraussetzungen	180
12.2	Neuheitsschonfrist	180
12.3	Abzweigung	180
12.4	Gebrauchsmusterverletzung	181
12.5	Einstweilige Verfügung	181
12.6	Ausschluss von Verfahren	182
12.7	Fristen eines Gebrauchsmusters	182
13	Die deutsche Marke	183
13.1	Eingetragene Marke versus Benutzungsmarke	184
13.2	Verwechslungsgefahr	184
13.2.1	Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	184
13.2.2	Ähnlichkeit der Markendarstellungen	185
13.2.3	Schutzumfang der älteren Marke	185
13.3	Eintragungshindernisse	185
13.3.1	Unterscheidungskraft	186

13.3.2	Freihaltebedürfnis	186
13.3.3	Bösgläubige Markenmeldung	186
13.3.4	Irreführendes Zeichen	187
13.4	Markenüberwachung	187
13.5	Rechtsverletzung	187
13.5.1	Unterlassungsanspruch	188
13.5.2	Schadensersatzanspruch	188
13.6	Schranken des Schutzes	189
13.6.1	Verjährung	189
13.6.2	Verwirkung	189
13.6.3	Erschöpfung	190
13.6.4	Mangelnde Benutzung	190
13.6.5	Gattungsbezeichnung	191
13.7	Priorität	191
13.8	Zurücknahme und Verzicht	191
13.9	Widerspruch	192
13.10	Schutzdauer und Verlängerung	193
13.11	Fristen einer deutschen Marke	193
13.12	Das deutsche Markenverfahren als Ablaufdiagramm	194
14	Die Unionsmarke	195
14.1	Anmeldung der Unionsmarke	195
14.2	Waren und Dienstleistungen	196
14.3	Eintragungsvoraussetzungen	196
14.3.1	Unterscheidungskraft	197
14.3.2	Freihaltebedürfnis	197
14.3.3	Maßgebliche Verkehrskreise	197
14.4	Slogans	198
14.5	Bemerkungen Dritter	198
14.6	Veröffentlichung der Anmeldung	199
14.7	Widerspruch	199
14.8	Verwechslungsgefahr	200
14.8.1	Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	200
14.8.2	Ähnlichkeit der Markendarstellungen	201
14.8.3	Kennzeichnungskraft der älteren Marke	201
14.9	Recherchenbericht	201
14.10	Priorität	202
14.11	Seniorität	202
14.12	Verzicht	202
14.13	Verfall	203
14.14	Unionsmarken nach dem Brexit	203

14.15	Das europäische Markenverfahren ohne Inanspruchnahme einer Priorität als Ablaufdiagramm	204
14.16	Das europäische Markenverfahren mit Inanspruchnahme einer Priorität als Ablaufdiagramm	205
15	Das deutsche Design	207
15.1	Eintragungsverfahren	207
15.2	Sammelanmeldung	207
15.3	Aufschiebung der Bekanntmachung	208
15.4	Ausschluss vom Designrecht	208
15.5	Schutzvoraussetzungen	208
15.6	Neuheitsschonfrist	208
15.7	Priorität	209
15.8	Ungeprüftes Schutzrecht	209
15.9	Schutzdauer	209
15.10	Schutzwirkung	210
15.11	Prüfung auf Designverletzung	210
15.12	Fristen eines deutschen Designs	210
16	Das europäische Design	213
16.1	Eintragungsverfahren	214
16.2	Sammelanmeldung	215
16.3	Aufschieben der Bekanntmachung	215
16.4	Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	216
16.5	Schutzvoraussetzungen	216
	16.5.1 Eigenart	217
	16.5.2 Informierter Benutzer	217
16.6	Neuheitsschonfrist	217
16.7	Priorität	218
16.8	Einheitlichkeit	218
16.9	Schutzdauer	218
16.10	Schutzwirkung	218
16.11	Prüfung auf Designverletzung	219
	16.11.1 Schutzzumfang des älteren Designs: Berücksichtigung des Formenschatzes	219
17	Wipano-Förderprogramm	221
17.1	Umfassender Ansatz	221
17.2	Vorteile des Wipano-Programms	222
17.3	Nachteile des Wipano-Programms	222
17.4	Fazit	222

18	Patentbewertung	225
18.1	Methoden der Patentbewertung	226
18.1.1	Kostenmethode	226
18.1.2	Lizenzmethode	227
18.1.3	Marktmethode	227
18.2	Patentbewertung mittels Einflussfaktoren	228
18.2.1	Technischer Aspekt	228
18.2.2	Rechtlicher Aspekt	229
18.2.3	Wirtschaftlicher Aspekt	229
19	Lizenzvereinbarung	231
19.1	Vertragsparteien	232
19.2	Präambel	232
19.3	Vertragsgegenstand	232
19.4	Rechtseinräumung	233
19.5	Unterlizenzen	233
19.6	Gegenleistung des Lizenznehmers	234
19.6.1	Pauschalabgeltung	234
19.6.2	Umsatzlizenzgebühr	234
19.7	Rücklizenz	235
19.8	Meistbegünstigungsklausel	235
19.9	Wettbewerbsverbot	236
19.10	Ausführbarkeit und Brauchbarkeit	236
19.11	Pflichten des Lizenzgebers	236
19.11.1	Benutzungsrecht	236
19.11.2	Erwirkung, Aufrechterhaltung und Verteidigung	237
19.11.3	Verpflichtung zur Abwehr von Patentverletzungen	237
19.12	Pflichten des Lizenznehmers	237
19.12.1	Zahlung der Geldleistung	238
19.12.2	Nichtangriffsverpflichtung	238
19.12.3	Benutzungspflicht	238
19.13	Qualitätsvorschriften	239
19.14	Leistungsstörungen	239
19.14.1	Haftung für Patentfähigkeit der Patentanmeldung	239
19.14.2	Haftung für Rechtsbestand des Patents	240
19.14.3	Benutzungserlaubnis (Freedom-to-operate)	240
19.14.4	Haftung für Eigenschaften	240
19.15	Sonstige Vertragspunkte	241
20	Geheimhaltungsvereinbarung	243
20.1	Vertragspartner	244
20.2	Vertragsgegenstand	244

20.3	Pflichten	245
20.4	Abgrenzen der Pflichten.	245
20.5	Vertragsstrafe	245
20.6	Dauer der Vereinbarung	246
20.7	Schlussbestimmungen	246
21	Arbeitnehmererfindungen	247
21.1	Wen betrifft das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen?	247
21.2	Was regelt das Gesetz?	248
21.3	Diensterfindung, frei gewordene Erfindung und freie Erfindung	248
21.4	Pflichten des Arbeitnehmers	249
21.5	Rechte des Arbeitnehmers	250
21.6	Pflichten des Arbeitgebers	251
21.7	Rechte des Arbeitgebers.	251
21.8	Erfindungsmeldung	252
21.9	Vergütung des Arbeitnehmererfinders	253
21.9.1	Erfindungswert.	254
21.9.2	Lizenzvergabe	256
21.9.3	Verkauf.	256
21.9.4	Sperrpatent	256
21.9.5	Vorratspatent	257
21.9.6	Betriebsgeheimnis	257
21.9.7	Nicht verwertbare Erfindung	257
21.9.8	Schutzrechtskomplex	258
21.9.9	Zahlungsweise	258
21.9.10	Dauer der Vergütungspflicht.	258
21.9.11	Anteilsfaktor.	259
21.9.12	Geschäftsführererfindung: die Regelungslücke	261
21.9.13	Schiedsstelle.	261
21.9.14	Klageweg	263

Über die Autoren



Patentanwalt Dr. Thomas Heinz Meitinger ist deutscher und europäischer Patentanwalt. Er ist Managing Partner der Meitinger & Partner Patentanwalts PartGmbB. Die Meitinger & Partner Patentanwalts PartGmbB ist eine mittelständische Patentanwaltskanzlei in München. Nach einem Studium der Elektrotechnik in Karlsruhe arbeitete er zunächst als Entwicklungsingenieur. Spätere Stationen waren Tätigkeiten als Produktionsleiter und technischer Leiter in mittelständischen Unternehmen. Dr. Meitinger veröffentlicht regelmäßig wissenschaftliche Artikel und hält Vorträge zu Themen des Patentrechts. Dr. Meitinger ist Dipl.-Ing. (Univ.) und Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH). Außerdem führt er folgende Mastertitel: LL.M., LL.M., MBA, MBA, M.A. und M.Sc. Aus der Feder von Dr. Meitinger stammen die Kap. 7 bis 21 dieses Buches.



Jürgen R. Dietrich ist seit über 28 Jahren Geschäftsführer und Inhaber eines Ingenieurbüros, einer Unternehmensberatung und eines Handelsunternehmens und seit über 15 Jahren Interimsmanager.

Nach seinen Ingenieur- (FH Koblenz und TU Dresden), Wirtschaftsingenieur- und Informatikstudien (Darmstadt, Trier und Zwickau) hat er zusätzlich einen Master of Business Marketing an der FU Berlin erworben sowie Wirtschaftsrecht an der UNI des Saarlandes, Sanierungsmanagement und Insolvenzrecht an der EURO-FH und Patentrecht an der TFH Berlin studiert. Er war lange Zeit Manager bei Siemens AG, Siemens Nixdorf und Saint Gobain AG.

Neben seinen unternehmerischen Tätigkeiten ist er seit über 20 Jahren Dozent und Lehrbeauftragter u. a. an der accadis Hochschule, der Berufsakademie Rhein-Main, der Steinbeis University, der Hochschule Koblenz, der Frankfurt University, der AKAD University, der Wilhelm-Büchner-Hochschule, der SGD Darmstadt und Dozent und Prüfer bei der IHK Koblenz. Seine Lehrgebiete sind dabei Allgemeine BWL, Controlling, Fabrikplanung, Innovationsmanagement, Internationales Management, Logistik, Marketing, Geschäftsprozess-, Projekt- und Qualitätsmanagement, Datenbanksysteme, Informationsmanagement, (Wirtschafts-)Informatik, Energietechnik, Mess-/Steuerungs- und Regelungstechnik, Thermodynamik, Patentrecht und Wirtschaftsrecht. Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Lehrtätigkeit hat er mehrere Lehrwerke zu den Themen Internationales Management und Strategie, Maschinenbauinformatik und Patentrecht verfasst. Als Gutachter ist er außerdem seit vielen Jahren bei der AQAS Köln mit der Akkreditierung von Hochschulen und Universitäten betraut. Viele Jahre war Herr Dietrich Arbeitskreisleiter, Schatzmeister und Vorsitzender des VDI Mittelrhein e. V. Als Leiter Patentwesen bei Böllhoff in Bielefeld hat er die Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten und das Patentmanagement erfolgreich verantwortet.

Abkürzungen

BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GrBK	Große Beschwerdekammer des EPA
OLG	Oberlandesgericht
PCT	Patent Cooperation Treaty
WIPO	World Intellectual Property Organization

Gesetze

Arbeitnehmererfindungsgesetz: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist.

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist.

Designgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. November 2020 (BGBl. I S. 2568) geändert worden ist.

EPÜ: Europäische Patentübereinkommen in der Fassung der Revisionsakte vom 29. November 2000 und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Annahme der Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens (ABl. EPA, Sonderausgaben Nr. 4/2001, Seiten 56 ff.; Nr. 1/2003, Seiten 3 ff.; Nr. 1/2007, Seiten 1 - 88) und der Ausführungsordnung in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (ABl. EPA, Sonderausgabe Nr. 1/2007, Seiten 89 ff.), später geändert durch die Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 6. März 2008 (ABl. EPA 2008, 124), vom 21. Oktober 2008 (ABl. EPA 2008, 513), vom 25. März 2009 (ABl. EPA 2009, 296 und 299), vom 27. Oktober 2009 (ABl. EPA 2009, 582), vom 28. Oktober 2009 (ABl. EPA 2009, 585), vom 26. Oktober 2010 (ABl. EPA 2010, 568, 634 und 637), vom 27. Juni 2012 (ABl. EPA 2012, 442), vom 16. Oktober 2013 (ABl. EPA 2013, 501 und 503), vom 13. Dezember 2013 (ABl. EPA 2014, A3 und A4), vom 15. Oktober 2014 (ABl. EPA 2015, A17), vom 14. Oktober 2015 (ABl. EPA 2015, A82 und A83), vom 30. Juni 2016 (ABl. EPA 2016, A100), vom 14. Dezember 2016 (ABl. EPA 2016, A102), vom 28. Juni 2017 (ABl. EPA 2017, A55), vom 29. Juni 2017 (ABl. EPA 2017, A56), vom 13. Dezember 2017 (ABl. EPA 2018, A2), vom 28. Juni 2018 (ABl. EPA 2018, A57), vom 28. März 2019 (ABl. EPA 2019, A31), vom 12. Dezember 2019 (ABl. EPA 2020, A5) und vom 27. März 2020 (ABl. EPA 2020, A36).

Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist.

GGV: Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. EG Nr. L 3 vom 5.1.2002, S. 1) geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 6/2002 und (EG) Nr. 40/94, mit der dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle Wirkung verliehen wird (ABl. EG Nr. L 386 vom 29.12.2006, S. 14).

GVG: Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. März 2021 (BGBl. I S. 327) geändert worden ist.

Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist.

Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) geändert worden ist.

Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist.

PCT: Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970, geändert am 28. September 1979, am 3. Februar 1984 und am 3. Oktober 2001.

PVÜ: Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in BRÜSSEL am 14. Dezember 1900, in WASHINGTON am 2. Juni 1911, im HAAG am 6. November 1925, in LONDON am 2. Juni 193, in LISSABON am 31. Oktober 1958 und in STOCKHOLM am 14. Juli 1967 und geändert am 2. Oktober 1979.

UMV: Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke.

ZPO: Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist.



1.1 Wirtschaftliche Bedeutung von eigenen Patenten für einen Existenzgründer

Eine Unternehmensgründung stellt ein riskantes Unterfangen dar. Es drohen aus den unterschiedlichsten Perspektiven Gefahren für das junge Unternehmen. Der Existenzgründer muss den Markt richtig beurteilen, seine Finanzierung im Griff haben, unternehmerisches Geschick haben, Mitarbeiter finden und motivieren sowie die rechtlichen Aspekte seiner Unternehmensgründung richtig beurteilen können.¹ Die Phase der Existenzgründung ist daher für das Unternehmen eine besonders schwierige Phase.

Ein Existenzgründer kann versuchen, mit zunächst nur einem einzigen Produkt einen Markterfolg zu erzielen. Beispielsweise können die Ressourcen nicht ausreichen, gleich von Anfang an mehrere Produkte oder Dienstleistungen dem Markt anzubieten. Tritt in der frühen Phase der Existenzgründung ein etablierter Wettbewerber mit entsprechenden Ressourcen auf und kopiert dieser die innovativen Produkte des Existenzgründers, kann das für den Existenzgründer schnell zu einer existenzgefährdenden Situation führen.

Es ist daher dem Existenzgründer zu raten, dass er nur dann das Wagnis der Existenzgründung auf sich nehmen sollte, falls er seine Produkte und Dienstleistungen vor Imitation schützen kann. Ein Schutz vor Imitation können Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designrechte bieten.

¹Joachim Tanski, Andreas Schreier und Steffen Thoma: Existenzgründung, 4. Auflage 2007.

1.2 Tipp 1: Passt meine Erfindung zu mir?

Eine Erfindung kann unterschiedliche Ressourcen erfordern, um erfolgreich zu sein. Es gibt Innovationen, die nur mit einem großen Marketingbudget erfolgreich sein können. Was soll ein kleines oder mittleres Unternehmen mit einer derartigen Innovation anfangen? In diesem Fall ist die Erfindung für das Unternehmen nicht geeignet.

In der Realität werden aber oft derartige unpassende Erfindungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) angemeldet und als Patent verfolgt. Das ist eine Vergeudung von Zeit und Kosten. Man konnte manchmal meinen, dass der Erfinder einen genialen Einfall hatte, den das Unternehmen (bedauerlicherweise) wert fand rechtlich zu schützen. Allerdings schien der Erfinder bei der Schöpfung der Erfindung weitab von seiner normalen Arbeitstätigkeit inspiriert worden zu sein. Vielleicht erschien die Erfindung dem Unternehmen gerade deswegen besonders schützenswert, weil sie nur lose mit der normalen Tätigkeit seines Unternehmens zu tun hatte.

Es werden also Erfindungen zum Patent angemeldet, die eher „zufällig“ entstanden sind. Sicherlich kann man einwenden, dass das eine typische Eigenschaft einer Erfindung ist. Erfindungen kommen eben nicht geordnet und auf Abruf. Erfindungen sind unvorhersehbar.

Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich einen außergewöhnlichen Einfall patentrechtlich schützen lässt. Das Patent mag dann zwar nicht in die Produktions- und Vertriebsstruktur des eigenen Unternehmens passen, aber eventuell winken lukrative Lizenzeinnahmen.

Allerdings ist zu bedenken, dass sich hier auch ein Manko offenbart. Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designrechte sind aus dieser Sicht betriebswirtschaftliche Instrumente. Sie sollten planmäßig entwickelt und angestrebt werden.

Ein Patent oder ein Gebrauchsmuster dient dazu, Ihnen einen ökonomischen Vorteil zu verschaffen. Sie können dann Ihr Produkt herstellen, und zwar ohne störende Konkurrenz.

Die Besonderheit Ihres Produkts und Ihrer Dienstleistung ist der Kundennutzen, den Ihre Kunden wünschen, wenn man zu Ihnen kommt. Man sollte dieses Kernelement mit Patenten aufbauen. Um es einfach auszudrücken: Wenn man ein Waschmaschinenhersteller sind, man bezüglich Waschmaschinen kreativ und beispielsweise Fahrräder vergessen.

Damit man wirklichen Nutzen aus dem gewerblichen Rechtsschutz ziehen kann, sollte man daher nicht einfach schöpferisch sein und eine Idee erzeugen, sondern zunächst überlegen, für welchen technischen Bereich und für welche Technologie man ein Patent benötigen.

1.3 Tipp 2: Vermeiden eines gescheiterten Projekts

Das Realisieren einer zum Patent angemeldeten Erfindung kann als Projekt angesehen werden. Die Schöpfung der Erfindung stellt dabei nur den ersten, vielleicht einfachsten, Schritt dar.

Ein Scheitern eines derartigen Projekts kann für das Unternehmen fatal sein. Es ist eine Vergeudung von Zeit und Kosten und kann sich verheerend auf die Motivation der Mitarbeiter auswirken.

Es ist daher eine ganz wichtige Eigenschaft einer Führungskraft, dass sie Erfolg versprechende von nicht Erfolg versprechenden Projekten zu unterscheiden weiß. Wie aber können Erfolg versprechende von nicht Erfolg versprechenden Projekten unterschieden werden?

Letzten Endes geht es darum, zu wissen, was das Unternehmen benötigt. Hierzu muss man es allerdings in einer Weise kennen, dass man beurteilen kann, welche Erfindung ihm nützt.

1.4 Tipp 3: Befassen Sie sich vornehmlich mit den Patenten

Das Ziel des Buchs ist es, Ihnen unnötige Kosten durch sinnlose Schutzrechte zu ersparen. Stattdessen sollen Sie in den Stand versetzt werden, Ihre Ressourcen zielgerichtet einsetzen zu können.

Marken und Designrechte stellen hierbei nur ein geringes Risiko dar. Der Grund ist darin zu sehen, dass niemand auf die Idee kommt, ständig neue Marken und Designs anzumelden. Es ist jedem klar, dass eine Marke oder ein Design, das nur in einem Register eines Patentamts steht, keinen Wert darstellt. Die Marke und das Design muss auch verwendet werden. Dies ist dann häufig mit hohen Marketingaufwendungen verbunden. Aus diesem Grund wird man mit der Anmeldung von Marken und Designs naturgemäß zurückhaltend sein.

Die Anmeldung einer Marke oder eines Designs erfordert weniger Aufwand im Vergleich zu den technischen Schutzrechten. Es fallen daher für Marken und Designs von Haus aus geringere Kosten an. Ein weiterer Grund, die Aufmerksamkeit nicht zentral auf diese Schutzrechte zu richten.

Bei technischen Schutzrechten, also Patenten und Gebrauchsmustern, ist die Situation ganz anders. Hier ist es nicht sofort offensichtlich, ob ein Patent nötig ist oder nicht. Außerdem kann nur schwer beurteilt werden, ob das Unternehmen nur ein, zwei oder mehrere Patente benötigt.

Wegen dieser Schwierigkeit der Einschätzung von Patenten und Gebrauchsmustern müssen Hilfsmittel und Kriterien gefunden werden, um die Notwendigkeit zur Anmeldung einer Erfindung zum Patent richtig einschätzen zu können. Aus diesem Grund werden in diesem Buch vorwiegend Patente und Gebrauchsmuster besprochen.

Dieses Fachbuch soll Ihnen als Leser deshalb auch das Innovationsmanagement und seine Methoden und Techniken näherbringen und einen ersten Überblick geben, welche gewerblichen Schutzrechte es gibt, um Ihre Ideen zu schützen.