



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PATENT FIBEL

→ INNOVATIONEN
SCHÜTZEN



Herausgeber

© 2021 Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen
Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen
www.handelskammer.bz.it
Zugelassen beim Landesgericht mit Dekret Nr. 3/99

Verantwortlicher Direktor:

Alfred Aberer

Überarbeitete Auflage, August 2021

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Übersetzung und sonstige Bearbeitung oder Verbreitung - auch teilweise - ist nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) und mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Fibel auf die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen Schreibformen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Autoren:

Alessandro Franzoi, Karin Pichler, Jana Stauder

Grafik:

Thaler Design

Informationen:

Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen
Patente und Marken - PATLIB
Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen
Tel. +39 0471 945 534, -514, -531
patentemarken@handelskammer.bz.it
www.handelskammer.bz.it

Patentfibel

Innovationen schützen

Das Erfolgsrezept innovativer Unternehmen besteht in der Entwicklung von neuen Ideen und der raschen Umsetzung in marktgerechte Angebote. Doch oft wird schnell entwickelt, ohne sich über den gewerblichen Rechtsschutz Gedanken zu machen. Diesem Umstand trägt die vorliegende „Patentfibel“ Rechnung – eine übersichtliche Broschüre rund ums Thema „Patente“, dem wichtigen gewerblichen Schutzrecht.

Die Fibel beinhaltet grundlegende Informationen zum Patent selbst und ermöglicht in Form anschaulicher Formulierungen eine auch dem Laien leicht verständliche Darstellung dieser teilweise komplexen Materie des Patentrechtes.

So finden Sie z. B. eine Antwort auf folgende Fragen: Was kann unter welchen Voraussetzungen patentiert werden? Wie und wo kann ich ein Patent anmelden? Welche Kosten fallen bei der Patentanmeldung an? Welche Rechte sichert mir das Patent? Wie muss eine Patentschrift aufgebaut sein? Wie kann ein Patent sinnvoll genutzt werden? Darüber hinaus gibt die Broschüre interessante Hinweise, Tipps und Beispiele.

Sie ist somit sowohl für innovative Unternehmen als auch für private Erfinder eine einfache, praxisnahe Unterlage.

01.

GRUNDLAGEN

1.1. Kann man Ideen schützen?.....	7
1.2. Patentschutz in der Vergangenheit und Zukunft.....	7
1.3. Das Wesen des Patents.....	8
1.4. Welche Rechte gewährt das Patent?.....	9
1.5. Darf eine geschützte Erfindung nachgebaut werden?	9
1.6. Andere wichtige Schutzrechte	10

02.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN PATENTSCHUTZ

2.1. Die vier Grundvoraussetzungen	13
2.2. Absolute Geheimhaltung der Erfindung bis zur Anmeldung.....	15
2.3. Der Stand der Technik	15
2.4. Was ist patentierbar?	17
2.5. Schutz von Software.....	17
2.6. Patentierbarkeit von Software	18
2.7. Patentierbarkeit einer App.....	18
2.8. Das Gebrauchsmuster	19

03.

DER WEG ZUM PATENTSCHUTZ

3.1. Wer kann ein Patent anmelden?.....	21
3.2. Wem gehören die Patentrechte?.....	21
3.3. Ab wann ist eine Erfindung geschützt?	22
3.4. Das Prioritätsrecht.....	23
3.5. Wo gelten Patente?.....	23
3.6. Wo kann ich ein Patent anmelden?.....	24
3.7. Wie kann ich ein Patent anmelden?.....	24
3.8. Der Aufbau der Patentschrift	25
3.9. Welche Kosten fallen für ein Patent an?	26

04.

PATENTSCHUTZ IM AUSLAND

4.1. Gibt es ein Welt-Patent?.....	28
4.2. Das europäische Patent.....	28
4.3. Das Einheitspatent – eine lange Geschichte.....	30
4.4. Die internationale Patentanmeldung.....	31
4.5. Andere regionale Anmeldeverfahren.....	32

05.

WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DES PATENTS

5.1. Was ist der wirtschaftliche Nutzen für den Patentinhaber?.....	34
5.2. Wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten und Bewertungsmethoden.....	35
5.3. Der Lizenzvertrag.....	36
5.4. Die Geheimhaltungsvereinbarung.....	37
5.5. Verteidigung der Patentrechte.....	37

06.

DIE PATENTRECHERCHE

6.1. Offenlegung von Patenten.....	39
6.2. Die Patentliteratur.....	39
6.3. Die Patentrecherche.....	40
6.4. Wo findet man Patentinformationen?.....	41

07.

DER BEREICH PATENTE UND MARKEN DER HANDELSKAMMER BOZEN

.....	43
-------	----

The background is a gradient of green, from a darker shade at the top to a lighter shade at the bottom. It features several white and yellow geometric elements: a large white '01' on the left, a white vertical line on the left side, a yellow vertical line on the right side, and several white and yellow arrows pointing upwards. The text '01. GRUNDLAGEN' is positioned in the lower-left area.

01.
GRUNDLAGEN

01.

GRUNDLAGEN

→ 1.1.

KANN MAN IDEEN SCHÜTZEN?

Wenn jemand eine innovative Idee entwickelt, so hofft er, damit auch einen Gewinn zu erzielen. Viele gute Ideen haben ihre Erfinder reich gemacht, weil sie diese rechtzeitig vor der Nachahmung durch Dritte geschützt haben. Zwar ist eine Idee als solche nicht schützbar, sehr wohl aber deren Ausgestaltung bzw. die genaue Anleitung, wie eine Lösung zu einem technischen Problem erzielt werden kann.

So etwa lassen sich:

- technische Lösungen durch ein **Patent**,
- der Name eines Produktes oder ein Logo durch eine **Marke**,
- die Formgebung bzw. das Design eines Produktes durch ein **Muster oder Modell** und
- die Werke der Literatur und Kunst sowie Computerprogramme durch das **Urheberrecht** schützen.

Damit nicht andere die Früchte der oft mühevollen Entwicklungsarbeit ernten, ist es ratsam, die Ausgestaltung der eigenen Ideen schützen zu lassen. Die Realisierung der Idee muss dabei genau beschrieben werden.

→ 1.2.

PATENTSCHUTZ IN DER VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT

Im Jahre 1474 erließ die Stadt Venedig das erste Patentgesetz. Es sicherte den Erfindern der damaligen Zeit zum Schutz ihrer Interessen die Exklusivrechte an ihren Werken zu und verbot die freie Nachahmung. 1624 trat in England das „Statute of Monopolies“ in Kraft. Auf seiner Grundlage konnte dem „ersten und wahren Erfinder“ für eine begrenzte Zeitdauer ein Patent erteilt werden.

Angesichts der zunehmenden Zahl an nationalen Patentgesetzen wurde 1883 die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) abgeschlossen, die den Patentanmeldern in allen Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung zusicherte und das Prioritätsrecht einführte.

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) wurde 1967 als Teilorganisation der Vereinten Nationen gegründet, mit dem Ziel, den Schutz des geistigen Eigentums anzuregen und zu fördern. Auf der Grundlage des internationalen Patentübereinkommens Patent Cooperation Treaty – PCT, von der WIPO verwaltet, kann ein Antrag auf internationalen Patentschutz mit einer Schutzmöglichkeit in bis zu 150 Staaten gestellt werden.

1973 wurde das Europäische Patentamt gegründet – gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Europäischen

WUSSTEN SIE, DASS...

...Venedig das erste
Patentgesetz erlassen hat?

WUSSTEN SIE, DASS...

...Patente die bedeutsamsten Schutzrechte für technische Erfindungen sind?

Patentübereinkommens. Derzeit hat die Europäische Patentorganisation 38 Mitgliedstaaten. Für weitere sechs Staaten kann die Erstreckung der Wirkung des europäischen Patents erreicht werden.

Im Jahr 2013 wurden die EU-Verordnungen für die Einführung eines einheitlichen Patentsystems erlassen. Auf Grund der fehlenden Unterschrift einiger Mitgliedstaaten sowie des Brexit ist das sog. Einheitspatent derzeit jedoch noch nicht in Kraft getreten (Stand: Juni 2021). Dieses

Patent wird die bereits bestehenden Möglichkeiten zum Patentschutz auf nationaler und europäischer Ebene ergänzen. Im Gegensatz zu diesen Hinterlegungssystemen wird das Einheitspatent eine einheitliche Schutzwirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten (derzeit 25) mittels Zahlung einer einzigen Aufrechterhaltungsgebühr entfalten.

Weitere Details zu den verschiedenen Anmeldeverfahren finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

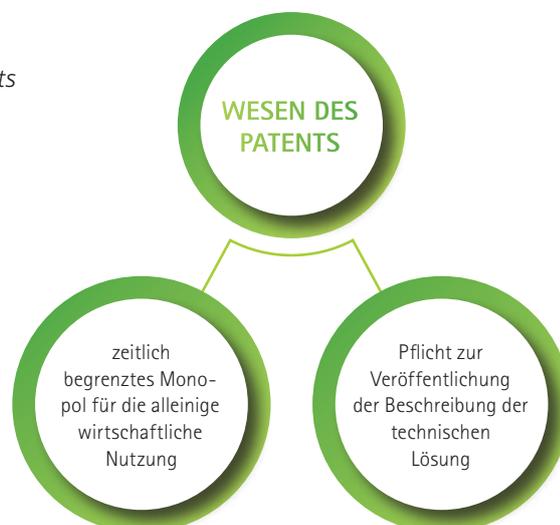
→ 1.3.

DAS WESEN DES PATENTS

Warum gibt es eigentlich Patente? Das Patent als verbrieftes gewerbliches Schutzrecht löst ein volkswirtschaftliches Problem: Ein Erfinder muss viel Zeit, Mühe und Geld investieren, um seine Idee nutzbar zu machen. Dagegen könnten sich Dritte den geleisteten Entwicklungsaufwand des Erfinders sparen und die fertige Lösung einfach kopieren, unter Vermeidung von Entwicklungskosten. Der Erfinder wird daher alles tun, um die technischen Details seiner Erfindung geheim zu halten, etwa durch verschleierte Bauweise und strenges Geheimhalten aller Konstruktions- und Entwicklungspläne. Irgendwann stirbt der Erfinder und er würde das gesamte Wissen über seine Erfindung mit ins Grab nehmen, wodurch die gemachte Erfindung der Gesellschaft wieder verloren ginge.

Um dies zu vermeiden, schaffte der Staat einen gesetzlichen Anreiz zur Offenlegung der Erfindung: Dem Erfinder

Grafik: Das Wesen des Patents



wird ein zeitlich begrenztes Monopol für die alleinige wirtschaftliche Nutzung seiner gemachten Erfindung gewährt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Erfinder, die technische Lösung in einer Patentschrift darzulegen und die Erfindung gewerblich anzuwenden. Das zeitlich begrenzte Monopol soll dem Erfinder die Rentabilität seiner Investition gewährleisten. Nach Ablauf dieses Zeitraums kommt die offengelegte Erfindung der Allgemeinheit zugute, und jeder kann sie wirtschaftlich nutzen.

18 Monate nach der Anmeldung wird die technische Beschreibung offengelegt; so erhöht sich der Stand der Technik bzw. der Wissenstand der gesamten Volkswirtschaft und aufbauend auf diese Erfindung können weitere Entwicklungen gemacht werden.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Patente 18 Monate nach ihrer Hinterlegung veröffentlicht werden?

→ 1.4.

WELCHE RECHTE GEWÄHRT DAS PATENT?

Das Patent ist ein Schutzrecht, mit dem eine technische Erfindung für befristete Zeit (maximal 20 Jahre) geschützt wird. Ein Patent gibt dem Patentinhaber das Recht, während der Patentlaufzeit anderen die Nutzung der durch das Patent geschützten Erfindung für gewerbliche Zwecke (sprich Produktion, Vertrieb, Import und Export) zu untersagen. Dem Inhaber wird also ein **Verbotungsrecht** gewährt, welches jedoch zeitlich und territorial begrenzt ist. Der Erfinder muss sich genauestens überlegen, was er Dritten mit seiner Erfindung verbieten möchte und dementsprechend die Patentansprüche in seiner Patentschrift gestalten.

Der Patentinhaber kann die Erfindung selbst realisieren, er kann aber auch Dritten die wirtschaftliche Nutzung der Erfindung gestatten und dafür eine Vergütung (Lizenzgebühr) verlangen. Er kann sein Monopolrecht auch vererben oder verkaufen.

Patente garantieren jedoch keine absolute Monopolstellung. Zwar gibt das Patentrecht dem Patentinhaber eine zeitlich befristete Marktexklusivität für den Erfindungsgegenstand, doch ist das Patent als juristisches Dokument noch kein Garant für wirtschaftlichen Erfolg. Der Patentinhaber muss sich mit seinen Produkten und Verfahren mit jenen der Mitbewerber auf dem Markt messen, und es entscheidet letztlich der Kunde über den Grad des Erfolgs am Markt. Mehr zur wirtschaftlichen Verwertung eines Patents finden Sie in Kapitel 5.

→ 1.5.

DARF EINE GESCHÜTZTE ERFINDUNG NACHGEBAUT WERDEN?

Was man mit der Anmeldung eines Patents auf jeden Fall erzielen will, ist der gezielte Schutz vor Nachahmung durch Dritte. Eine wichtige Rolle spielt dabei jedoch der gewerbliche Charakter der Nachahmung. Solange der Nachbau der patentierten technischen Entwicklung nur zur privaten Nutzung, zu Lehr- oder Versuchszwecken erfolgt, ist ein solcher Nachbau durchaus gestattet.

WUSSTEN SIE, DASS...

...der Nachbau von Patenten zu Forschungszwecken und zur privaten Nutzung gestattet ist?

Hierin wird der Informationscharakter des Patentwesens deutlich: Die Nutzung von Patenten zu Informationszwecken ist nicht nur legitim, sondern sogar ausdrücklich gewünscht. Der Grundgedanke durch diese Offenlegung ist das Anregen von Forschergeist für Innovation und technischen Fortschritt.

Der Patentinhaber kann somit die eigenen Rechte jenen gegenüber geltend machen, welche die geschützte Erfindung durch das Anbieten identischer oder ähnlicher Produkte auf dem Markt wirtschaftlich verwerten.

WUSSTEN SIE, DASS...

...der Markenschutz beliebig oft verlängert werden kann?

→ 1.6.

ANDERE WICHTIGE SCHUTZRECHTE

Weitere bedeutende gewerbliche Schutzrechte sind neben dem Patent:

- > die Marke
- > die Muster und Modelle
- > das Urheberrecht.

Marke

Eine Marke ist ein besonderes Zeichen, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Namen, Begriffe, Werbetexte und grafische Darstellungen für Produkte oder Dienstleistungen können als Wortmarke, Bildmarke oder eine Kombination aus beiden als Wortbildmarke geschützt werden. Auch dreidimensionale oder akustische Marken sowie Farbmarken sind möglich.

Eine Marke bietet den Unternehmen vielerlei Vorteile, nicht nur den rechtlich gesicherten Schutz für beispielsweise das eigene Firmenlogo oder den Namen eines Produktes. Eine Marke, die von einem gut funktionierenden Markenmanagement und einer konstanten Markenpolitik unterstützt wird, kann darüber hinaus zu einer erheblichen Wertsteigerung eines Unternehmens führen. Eine gute Marke schafft Vertrauen in die Qualität des Produktes bzw. der Dienstleistung und ist somit in der Lage, einen bestimmten Kundenstamm an die Produkte bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens zu binden. Eine Marke soll also eine Präferenzbildung beim Kunden anregen und somit auch das Produkt/die Dienstleistung gegenüber der Konkurrenz hervorheben.

Die Schutzdauer einer Marke ist grundsätzlich nicht beschränkt. Sie beträgt ab dem Tag der Anmeldung zehn Jahre, kann aber gegen fristgerechte Zahlung einer Gebühr beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden. Manche Marken sind über 100 Jahre alt.

Muster und Modelle

Muster und Modelle dienen zum Schutz von Design. Das Design ist die äußere Gestaltung von zweidimensionalen Gegenständen (Muster - z. B. Stoffmuster) oder dreidimensionalen Gegenständen (Modell - z. B. Zahnbürste, Möbelstücke). Die Formgebung ist etwa charakterisiert durch die Anordnung von Linien, Konturen, Farben oder Flächen oder durch das verwendete Material. Die Formgebung eines Modells darf nicht allein von der Funktion bestimmt sein, für welche der Gegenstand gedacht ist.

Der Inhaber eines Musters und Modells kann anderen verbieten, Produkte mit gleichem oder ähnlichem Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen - also herzustellen, anzubieten, ein- oder auszuführen.

Die Registrierung des Musters oder Modells gilt für fünf Jahre ab dem Hinterlegungsdatum. Der Rechtsinhaber kann die Schutzfrist um einen oder mehrere Zeiträume von jeweils fünf Jahren bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren ab dem Tag der Anmeldung verlängern.

Urheberrecht

Geistige Werke mit kreativem Charakter aus der Literatur, Musik, Architektur, Theater und Filmkunst sowie der bildenden Künste sind unabhängig von der Art und Form des Ausdrucks durch das Urheberrecht geschützt.

Das Urheberrecht entsteht zum Zeitpunkt der Werkschöpfung und ist zu Lebzeiten des Autors und 70 Jahre lang nach seinem Tod gültig. Um das Urheberrecht zu erlangen, müssen keine besonderen Formalitäten (z. B. Anmeldung oder Registrierung) erfüllt werden.

Der Urheber eines Werkes besitzt sowohl die wirtschaftlichen Verwertungsrechte (Recht zur Vervielfältigung, Auf-
führung und Darstellung, Verbreitung, Verteilung und Verarbeitung) wie auch die Urheberpersönlichkeitsrechte (Recht auf Urheberschaft, Veröffentlichung und Integrität).

Im Allgemeinen wird das „Urheberrecht“ dem „Copyright“ gleichgestellt; diese beiden Rechtsbegriffe sind jedoch inhaltlich nicht zur Gänze identisch. Das „Copyright“, wörtlich übersetzt „Kopierrecht“, ist ein Recht mit angelsächsischem Ursprung und bezieht sich auf das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung der Werke am Markt; geschützt sind vor allem wirtschaftliche und vermögensrechtliche Aspekte. Das Urheberrecht bezieht sich hingegen auf die Figur des Autors und erkennt diesem sowohl Verwertungs- als auch Persönlichkeitsrechte zu. Der Urheber besitzt weiterhin verschiedene Rechte am Werk, auch nach Übertragung der Verwertungsrechte an Dritte.

In Italien ist die SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori die zuständige Behörde für das Urheberrecht.

WUSSTEN SIE, DASS...

...das Urheberrecht zum Zeitpunkt der Wertschöpfung automatisch entsteht?



02.
**VORAUS-
SETZUNGEN
FÜR DEN
PATENTSCHUTZ**

02.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN PATENTSCHUTZ

→ 2.1.

DIE VIER GRUNDVORAUSSETZUNGEN

Damit eine Erfindung zum Patent angemeldet werden kann, muss sie vier wesentliche Voraussetzungen erfüllen: sie muss **neu** sein, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen, **gewerblich anwendbar** und **zulässig** sein. Diese Voraussetzungen werden nachfolgend näher beschrieben.

Neuheit

Neu ist eine Erfindung, wenn sie noch nicht zum „Stand der Technik“ gehört. Hat der Erfinder seine Erfindung vor der Anmeldung zum Patent schon veröffentlicht, etwa auf einer Messe präsentiert, so ist dies bereits neuheitsschädlich. Der Neuheitsbegriff unterliegt keiner zeitlichen oder räumlichen Beschränkung, d. h. alles, was vor dem Anmeldetag irgendwo auf der Welt in irgendeiner Form bekannt war, wird berücksichtigt.

Wieder aufgetauchtes Wissen gilt ebenso als neuheitsschädlich, auch wenn es schon vollständig vergessen war.

Die Neuheit bezieht sich dabei auf die Erfindung als solche. Es ist also unschädlich, wenn einzelne oder alle Merkmale der Erfindung für sich bereits bekannt waren, ihre Kombination in der konkreten Vorrichtung oder in dem konkreten Verfahren jedoch noch unbekannt war.

Erfinderische Tätigkeit

Neben der Neuheit muss die Lösung eine sogenannte erfinderische Tätigkeit aufweisen, um patentfähig zu sein. Das heißt, sie darf sich nicht in naheliegender Weise für den Fachmann aus dem Stand der Technik ergeben. Denn nur insofern diese Leistung vorliegt, besitzt die vorgeschlagene technische Lösung Erfindungshöhe; sie hebt sich also deutlich vom Stand der Technik ab. Diese wichtige Eigenschaft eines Patents verursacht bei den Patentprüfern die größten Schwierigkeiten.

Grafik: Voraussetzungen für den Patentschutz



Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sind etwa:

- Das Problem war über eine längere Zeitspanne in der Fachwelt bekannt und es bestand ein Bedürfnis für seine Lösung.
- Durch die Erfindung wird eine technische Fehlvorstellung überwunden.
- Die neue Lösung enthält einen Überraschungsmoment.

Zusammenfassend gilt: Patentfähig ist, was nicht naheliegend ist. Mangelnde Erfindungshöhe führt in der allgemeinen Praxis recht häufig zur Zurückweisung der Patentanmeldung.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung gilt im weitesten Sinne als gewerblich anwendbar, wenn sie in einem gewerblichen Gebiet (einschließlich der Landwirtschaft) hergestellt oder benutzt werden kann.

Der Gegenstand des Patents muss:

- beliebig oft mit konstantem Ergebnis replizierbar sein: kein Einzelstück, z. B. keine Stradivari-Geige
- technisch realisierbar sein, sowie ein konkretes Resultat erzeugen: keine Lösung, die gegen Gesetze der Physik oder der Thermodynamik verstoßen, z. B. kein Perpetuum mobile
- stets dasselbe Ergebnis, unabhängig von der Tätigkeit der umsetzenden Person, vorweisen: kein Verfahren, das je nach Anwender unterschiedliche Ergebnisse liefert, z. B. kein Verfahren zur handgemachten Dekoration von Produkten

Eine Einschränkung ergibt sich durch dieses Merkmal in der Praxis kaum. Produkte und Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen sind in den meisten Fällen gewerblich anwendbar. Es kommt nicht darauf an, ob sie auch wirtschaftlich verwertbar oder sinnvoll sind. Es reicht aus, dass sie in einem Gewerbebetrieb hergestellt oder sonst verwendet werden können. Ausgenommen vom Patentschutz aufgrund des Fehlens der gewerblichen Anwendbarkeit sind nur diejenigen Erfindungen, die allein theoretische Bedeutung haben und in einem Gewerbebetrieb nicht praktisch verwertbar sind.

Nicht als gewerblich anwendbar gelten weiters Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnose am menschlichen oder tierischen Körper. Dies gilt allerdings nicht für die verwendeten Erzeugnisse in derartigen Verfahren (beispielsweise Operationsinstrumente und Arzneimittel).

WUSSTEN SIE, DASS...

...eine patentfähige Erfindung neu, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, gewerblich anwendbar und zulässig sein muss?

Zulässigkeit

Eine Erfindung ist zulässig, wenn sie nicht gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt. Dieses Kriterium spielt insbesondere in der Biotechnologie eine Rolle: Beispielsweise sind der menschliche Körper als solcher sowie die Verfahren zum Klonen von Menschen oder Tieren nicht patentierbar.

→ 2.2.

ABSOLUTE GEHEIMHALTUNG DER ERFINDUNG BIS ZUR ANMELDUNG

Die Neuheit ist die wichtigste Voraussetzung für die Patentfähigkeit einer technischen Erfindung. Neu ist eine Erfindung, wenn sie vor dem Anmeldetag noch nicht bekannt oder veröffentlicht war - und zwar nirgends auf der Welt. Wird eine Erfindung dagegen in einer Fachzeitschrift beschrieben oder auf einer Messe präsentiert, gehört sie automatisch zum so genannten „Stand der Technik“ und kann nicht mehr zum Patent angemeldet werden, weil sie nicht mehr neu ist.

Daher ist es unbedingt notwendig, eine Erfindung bis zum Tag der Patentanmeldung absolut geheim zu halten.

Sollte es aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein, die Geheimhaltung einzuhalten, empfiehlt sich die Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA – Non disclosure agreement). Mit dieser Vereinbarung verpflichtet sich die informationsempfangende Partei, keinerlei Information bezüglich der Erfindung zu verbreiten, diese mit größter Sorgfalt und nicht für eigene Zwecke zu nutzen. Weitere Details dazu finden Sie in Kapitel 5.4.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Sie Ihre Erfindung bis zum Anmeldetag des Patentbesitzes unbedingt geheim halten müssen?

→ 2.3.

DER STAND DER TECHNIK

Die allerwichtigste Voraussetzung für die Erteilung eines Patents ist, dass die Erfindung am Tag ihrer Anmeldung zum Patent neu ist, und zwar **absolut weltneu**, so dass sie sich vom Stand der Technik abhebt.

Zum „Stand der Technik“ gehören sämtliche Verfahren und Prozesse, Geräte, Produkte oder Vorrichtungen, welche zum Anmeldetag des Patents bereits bekannt sind, das bedeutet in irgendeiner Form (mündlich, durch schriftliche Beschreibung, Benutzung, Ausstellung oder in sonstiger Form) veröffentlicht und damit der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurden. Es bestehen keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort, in welcher Sprache, zu welcher Zeit und in welcher Weise die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Weltweit sind bereits über 120 Mio. Erfindungen zum Patent eingereicht worden. Man könnte fast meinen, es sei schon alles erfunden. Jedoch beweisen die Statistiken über die jährlichen Neuanmeldungen bei den einzelnen Patentämtern, dass dem menschlichen Erfindungsgeist keine Grenzen gesetzt sind. Auch sind die Patentgesetze so gestaltet, dass sie Weiterentwicklungen möglichst nicht behindern. Vielmehr ermöglichen sie, auch kleine Fortschritte und Verbesserungen durch neue Patente zu schützen.

Was darf vor der Patentanmeldung nicht gemacht werden?

- > Veröffentlichungen jeglicher Art
- > Ausstellungen auf Messen
- > Verkauf des Produktes (auch online)
- > Informationsweitergabe ohne Geheimhaltungsvereinbarung
- > Mündliche Verbreitung
- > Kostenlose Leihe der Erfindung (z. B. für Testzwecke)

Nachfolgend finden Sie die Anzahl der italienischen, europäischen und internationalen Patentanmeldungen in den letzten 10 Jahren

Italienische Patentanmeldungen



Internationale und Europäische Patentanmeldungen



WUSSTEN SIE, DASS...

...weltweit bereits über 120 Millionen Patente hinterlegt sind?

→ 2.4.

WAS IST PATENTIERBAR?

Patentierbar sind:

- › Produkte verschiedenster Art: Maschinen und deren Teile, Werkzeuge, Vorrichtungen, Gegenstände für den täglichen Gebrauch, elektronische Geräte, chemische Substanzen und Stoffgemische, Arzneimittel, etc.
- › Verfahren im Sinne von Herstellungsverfahren, Arbeitsverfahren, mikrobiologische Verfahren und andere technische Verfahren

Nicht patentierbar sind:

- › Ideen, Konzepte, bloße Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden
- › Spielregeln, Lotteriesysteme, Lehrmethoden und organisatorische Arbeitsabläufe
- › Informationsmaterial
- › Verfahren der Diagnostik, Therapie und Chirurgie, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden
- › Pflanzensorten, Tierarten und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (hier ist der Sortenschutz anwendbar)
- › Computerprogramme als solche (siehe dazu nachfolgende Kapitel)
- › Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt

WUSSTEN SIE, DASS...

...sich die Neuheit einer Erfindung am „Stand der Technik“ misst?

→ 2.5.

SCHUTZ VON SOFTWARE

Software bzw. Computerprogramme „als solche“ (Quellcode, Objektcode) sind rechtlich gesehen als literarische Werke nach der „Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst“ **urheberrechtlich** geschützt. Gegenstand des Schutzes sind insbesondere jene Computerprogramme, die aus einer geistigen Schöpfung des Autors hervorgehen, sowie einen kreativen bzw. originellen Charakter im Vergleich zu bestehender Software haben. Der Begriff „Programm“ umfasst auch das vorbereitende Material für die Gestaltung der Software (z. B. Flussdiagramme). Ideen und Prinzipien, die irgendeinem Element eines Programms zugrunde liegen, einschließlich jener, die seinen Schnittstellen zugrunde liegen, bleiben vom urheberrechtlichen Schutz ausgeschlossen.

Wie bei anderen kreativen, geistigen Werken entstehen die Urheberrechte automatisch mit der Schaffung der Software. Um das Urheberrecht zu erlangen, müssen also keine besonderen Formalitäten (z. B. Anmeldung oder Registrierung) erfüllt werden.

Bei der SIAE wurde ein öffentliches Register von Computerprogrammen eingerichtet. Die Eintragung in dieses Register beruht auf freiwilliger Basis. Es hat lediglich die Funktion, die Existenz eines Programmes sowie die Identität des Autors des Programmes zu belegen. Das Register stellt somit keine vollständige Datenbank für Software dar.

Der Ausschluss für Computerprogramme (als solche) vom Patentschutz ist ein europaweit gültiges Prinzip, welches jedoch nicht in allen anderen Ländern gilt – wie z. B. den USA. Ein Erfinder muss sich also gut informieren, welches Schutzrecht in welchem Staat für seine kreative Schöpfung anwendbar ist, um nicht den Schutz in einigen Ländern zu verlieren.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Software als „Methode“
patentierbar ist?"

→ 2.6.

PATENTIERBARKEIT VON SOFTWARE

Die europäische Gesetzgebung schließt auf Grund der obigen Ausführungen Computerprogramme „als solche“ vom Patentschutz aus. Trotzdem kann Software, unter der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, durch ein Patent

geschützt werden, und zwar wenn sie als eine „Methode“ (d. h. als Abfolge von Schritten, die dem Programm zugrunde liegen) oder als ein „technisches Mittel zur Implementierung einer Methode“ dargestellt wird.

Auf europäischer Ebene wird der Schutz von computerimplementierten Erfindungen (computer implemented inventions) anerkannt. Es handelt sich dabei um Erfindungen, die einen Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung umfassen und bei der mindestens ein Merkmal ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird.

Diese Erfindungen sind patentierbar, sofern alle Voraussetzungen zum Patentschutz erfüllt sind und sie zudem einen technischen Charakter aufweisen, d. h. wenn beim Ablauf auf einem Computer eine **„weitere technische Wirkung“** erzeugt wird.

Die geforderte zusätzliche technische Wirkung der Software kann sowohl außerhalb des Computers (z. B. in Prozessleitsystemen oder -geräten) als auch innerhalb des Computers selbst (z. B. bei der Verwaltung von Daten im Computerspeicher bzw. bei der Verwaltung von Hardwareressourcen) vorliegen.

Software zur Steuerung eines Antilockiersystems in Autos, zur Komprimierung von Videos oder zur Wiederherstellung verzerrter digitaler Bilder sind Beispiele für Computerprogramme, welche eine „weitere technische Wirkung“ erzeugen.

Computerprogramme, die keinen neuen technischen Charakter aufweisen, wie z. B. Software für organisatorische, administrative oder kommerzielle Tätigkeiten (z. B. Projektmanagement-Software), bleiben hingegen vom Patentschutz ausgeschlossen.

Die Abgrenzung zwischen Computerprogrammen „als solchen“, und patentierbarer Software ist eine komplexe Aufgabe, welche Unsicherheit hervorrufen kann. Die Homepage des Europäischen Patentamtes (www.epo.org) bietet weiterführende Informationen zur Patentierbarkeit von Software.

→ 2.7.

KANN EINE APP PATENTIERT WERDEN?

Eine Anwendung für elektronische Geräte (Smartphones, Tablets, Computer) wird in jeder Hinsicht als Software angesehen, und fällt daher unter das Urheberrecht. Sie ist nur patentierbar, wenn sie ein technisches Problem lösen und eine zusätzliche technische Wirkung erzeugen kann.

Anwendungen, welche die Leistung des Geräts verbessern oder die Interaktion mit der Außenwelt ermöglichen und greifbare Effekte erzielen, können durch ein Patent geschützt werden.

Jene Anwendungen, die lediglich Datenberechnungen durchführen, ohne ein technisches Problem zu lösen bzw. ohne einen technischen Effekt zu erzielen, sind hingegen vom Patentschutz ausgeschlossen.

Falls die Voraussetzungen für ein Softwarepatent nicht erfüllt sind, kann sich der Entwickler für den Schutz durch das Urheberrecht entscheiden. Zusätzlich können der Name der Anwendung durch eine Marke sowie möglicherweise die grafische Oberfläche durch ein Design (Muster oder Modell) geschützt werden.

→ 2.8.

DAS GEBRAUCHSMUSTER

Häufig werden schutzwürdige technische Lösungen realisiert, die jedoch auf Grund einer niedrigen Erfindungshöhe nicht die Voraussetzungen für den Patentschutz erfüllen. Es handelt sich zumeist um geringfügige Verbesserungen bereits bekannter Produkte, oder um Produkte mit besonderer Ausgestaltung, Anordnung, Konfiguration oder Kombination von Teilen.

In einigen Ländern können diese „kleinen“ Erfindungen durch ein sogenanntes „Gebrauchsmuster“ geschützt werden. Einen Gebrauchsmusterschutz können nur Produkte, also Maschinen und deren Teile, Gerätschaften und Werkzeuge, sowie Gebrauchsgegenstände mit **besonderer Wirksamkeit und besonderem Anwendernutzen** (Bequemlichkeit der Nutzung oder Anwendung) erhalten.

Das Gebrauchsmuster wird daher häufig als der „kleine Bruder“ des Patents bezeichnet und stellt ein weiteres wichtiges gewerbliches Schutzrecht dar.

Dabei gibt es einige wesentliche Unterschiede zum Patent:

- Einen Gebrauchsmusterschutz können nur Produkte erhalten.
- Für Verfahren gibt es hingegen keinen Gebrauchsmusterschutz, solche können nur zum Patent angemeldet werden.
- Die Schutzdauer beträgt im Unterschied zum Patent (nur) zehn Jahre.
- In Italien werden die Aufrechterhaltungsgebühren alle fünf Jahre, nicht jedes Jahr, bezahlt.
- Die Anforderungen an die Erfindungshöhe sind beim Gebrauchsmuster im Allgemeinen geringer als beim Patent. Somit können technische Lösungen mit geringer Erfindungshöhe mit einem Gebrauchsmusterschutz belegt werden. Diese Erfindungen sind jedoch trotzdem häufig von Bedeutung.
- Das Anmeldeverfahren sieht keine Neuheitsrecherche durch das Patentamt vor und die Prüfung der Anmeldung erfolgt (nur) auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation.

WUSSTEN SIE, DASS...

...beim Gebrauchsmuster die Anforderungen an die Erfindungshöhe geringer sind als beim Patent?

Die Schutzwirkung ist die gleiche wie beim Patent. Allerdings besteht nur in wenigen Staaten neben dem Patentschutz auch die Möglichkeit eines Gebrauchsmusterschutzes. In Ländern, die kein Gebrauchsmuster zulassen, kann nur die Anmeldung zum Patent gewählt werden.

Einige Länder, z. B. Italien und Österreich, sehen die Umwandlung einer Patent- in eine Gebrauchsmusteranmeldung vor, falls die Voraussetzungen für eine Patentanmeldung nicht erfüllt sind und das zuständige nationale Amt die Umwandlung vorschlägt.



03.
DER WEG
ZUM PATENT-
SCHUTZ



03.

DER WEG ZUM PATENTSCHUTZ

→ 3.1.

WER KANN EIN PATENT ANMELDEN?

Grundsätzlich kann jede physische oder juristische Person (Unternehmen, öffentliche Körperschaften u. a.) ein Patent anmelden.

Ein nationales italienisches Patent kann von jedem Bürger der Europäischen Union sowie von jedem Unternehmen mit einem Firmensitz in der Europäischen Union angemeldet werden.

Italienische Staatsbürger und Unternehmen können eine Patentanmeldung direkt bei Patentämtern im Ausland, beim Europäischen Patentamt (EPO - European Patent Office) oder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO - World Intellectual Property Organization) nur dann einreichen, wenn vorher die Ermächtigung vom Italienischen Patent- und Markenamt in Rom für eine Hinterlegung im Ausland eingeholt wurde. Das Italienische Patent- und Markenamt (UIBM) holt seinerseits eine Stellungnahme der italienischen Militärbehörde ein um festzustellen, ob der Erfindungsgegenstand von „nationalem Interesse“ für die Verteidigung des Landes ist.

Antragsteller aus Nicht-EU-Ländern (Privatpersonen und Unternehmen) können ihr Patent in Italien nur über eine Zweigstelle oder Filiale in Italien oder einem Mitgliedstaat der EU, bzw. durch einen Patentanwalt, welcher dieselben Voraussetzungen erfüllt, hinterlegen.

→ 3.2.

WEM STEHEN DIE PATENTRECHTE ZU?

Das Recht auf die Patenterteilung steht grundsätzlich dem **Erfinder** oder seinen Rechtsnachfolgern zu. Der Erfinder ist aber nicht immer gleichzeitig der Antragsteller und Patentinhaber. Der Erfinder ist immer eine physische Person, während der Antragsteller und Patentinhaber auch eine juristische Person sein kann. Das im Antrag als „Antragsteller“ angeführte Subjekt wird effektiver Inhaber des Patents. Nur diesem stehen die Verwertungsrechte für das Patent zu.

Ein Patent kann auch von mehreren verschiedenen Subjekten beantragt werden, so z. B. von zwei physischen Personen oder von zwei Unternehmen. In diesem Fall stehen die Patentrechte mehreren Personen zu, und zwar im Ausmaß der im Antrag festgelegten Prozentsätze; die Bestimmungen für das Miteigentum finden Anwendung.

Je nach Ausgangslage, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Eine Erfindung kann **innerhalb eines Unternehmens**, und zwar in Ausführung eines Vertrags oder Arbeitsverhältnisses entstehen. Wenn dabei die erfinderische Tätigkeit Gegenstand der Arbeits- bzw. Vertragsleistung ist und zu diesem Zwecke entlohnt wird, stehen die aus der Erfindung entstehenden Rechte dem Arbeits- bzw. Auftraggeber zu. Der Erfinder erhält somit nicht die wirtschaftlichen Verwertungsrechte an der Erfindung; er hat jedoch jedenfalls das Recht, als Erfinder genannt zu werden.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Patente sowohl von natürlichen als auch von juristischen Personen hinterlegt werden können?

- Entsteht eine Erfindung hingegen **zufällig innerhalb eines Unternehmens**, und die erfinderische Tätigkeit ist nicht Gegenstand eines Vertrages oder eines Arbeitsverhältnisses und wird nicht eigens vergütet, so hat der Erfinder das Recht auf eine angemessene besondere Vergütung. Für die Festlegung dieser angemessenen besonderen Vergütung werden die Wichtigkeit der Erfindung, die Einstufung und Entlohnung des Erfinders, sowie der Nutzungsgrad der Erfindung innerhalb der Unternehmensorganisation berücksichtigt.
- Abgesehen von diesen zwei Fällen, kann die Erfindung auch von einer Person **zufällig in ihrer Freizeit** gemacht werden. In diesem Fall steht dem Arbeitgeber des Erfinders ein Bezugsrecht zu, sofern die Erfindung den Tätigkeitssektor des Unternehmens betrifft. Der Erfinder ist verpflichtet, den Arbeitgeber über die Patentanmeldung zu informieren. Der Arbeitgeber hat dann drei Monate Zeit, um sein Vorzugsrecht auszuüben. Im Falle der Ausübung des Bezugsrechts muss er eine Gebühr an den Erfinder entrichten.

Wird die Erfindung durch einen **Forscher an einer Universität oder einer öffentlichen Forschungseinrichtung** (öffentliche Verwaltung mit Forschungszweck) erschaffen, ist die Sachlage wiederum anders. In diesem Fall stehen die exklusiven Patentrechte dem Forscher (im Falle eines Forscherteams sämtlichen Forschern zu gleichen Teilen) zu. Die Forscher müssen in diesem Fall auch die Kosten für die Patentanmeldung selbst tragen und die betroffene Universität bzw. öffentliche Verwaltung informieren.

Die Universität bzw. die öffentliche Körperschaft hat jedoch Anrecht auf einen Anteil an den Erträgen aus der Patentverwertung. Die Höhe dieses Anteils sollte in einem eigenen internen Reglement zur Patentverwertung festgelegt werden. Sollte keine spezifische diesbezügliche Regelung vorliegen, legt das Gesetz Mindestprozentsätze für die Beteiligung am Erlös bzw. an der Gebühr zu Gunsten der öffentlichen Körperschaft bzw. des Erfinders fest. Hat der Forscher nach fünf Jahren ab der Patenterteilung noch nicht mit der Patentverwertung begonnen, kann der öffentlichen Verwaltung des Erfinders automatisch ein kostenloses, nicht ausschließliches, Verwertungsrecht am Patent zugesprochen werden.

→ 3.3.

AB WANN IST EINE ERFINDUNG GESCHÜTZT?

Sind Patente einmal erteilt, haben sie eine Gültigkeit von maximal **20 Jahren** ab dem Datum der Anmeldung. Voraussetzung für die Patentgültigkeit ist die jährliche ordnungsgemäße Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren. Entschließt sich der Anmelder die jährlichen Aufrechterhaltungsgebühren für das Patent nicht mehr zu bezahlen, ist die Erfindung nicht mehr geschützt, und sie steht Dritten für den Nachbau und die wirtschaftliche Verwertung frei zur Verfügung.

Von der Anmeldung bis zur Patenterteilung vergehen in der Regel zwei bis drei Jahre. Die Exklusivrechte, die der Gesetzgeber dem Inhaber einräumt, entstehen erst mit der Erteilung des Patentbeschlusses. Diese können aber bereits ab dem

Datum der Veröffentlichung der Patentschrift (technische Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) Dritten gegenüber geltend gemacht werden.

In der Regel werden Patentanmeldungen 18 Monate nach ihrer Erstanmeldung veröffentlicht. Der Anmelder kann zum Zeitpunkt der Anmeldung entscheiden, ob er seine Erfindung der Öffentlichkeit vorher (frühestens 90 Tage nach der Anmeldung) zugänglich machen möchte. Der Zeitraum zwischen Hinterlegung und Veröffentlichung wird als Geheimhaltungsphase bezeichnet.

WUSSTEN SIE, DASS...

...für die Patentaufrechterhaltung jährlich Amtsgebühren zu entrichten sind?

→ 3.4.

DAS PRIORITÄTSRECHT

Das Prioritätsrecht besteht für die ersten **zwölf Monate** nach der Einreichung der ersten Patentanmeldung. Es steht jedem zu, der in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent oder ein Gebrauchsmuster vorschriftsmäßig eingereicht hat. Der Inhaber des Prioritätsrechts kann für dieselbe Erfindung ein weiteres nationales Patent, ein europäisches Patent oder eine internationale Patentanmeldung einreichen. Somit hat also jeder, der eine (nationale oder regionale) Patentanmeldung eingereicht hat, ab dem Hinterlegungsdatum **zwölf Monate** Zeit, um den Schutz für seine Erfindung auf andere Länder auszudehnen und dadurch im Ausland das Prioritätsdatum der nationalen Ersthinterlegung geltend zu machen. Für die weiteren Anmeldungen wird dieses Prioritätsdatum für die **Beurteilung der Neuheit** berücksichtigt.

Um das Prioritätsrecht geltend zu machen, muss die Prioritätsurkunde eingereicht werden. Diese besteht aus einer beglaubigten Kopie der nationalen Basisanmeldung, die vom nationalen Patentamt ausgestellt wird.

Sind die zwölf Monate ab der nationalen Hinterlegung abgelaufen, kann das Prioritätsdatum nicht mehr beansprucht werden.

→ 3.5.

WO GELTEN PATENTE?

Ein Patent gilt immer nur in jenen Ländern, in denen es angemeldet und erteilt worden ist. Um einen Patentschutz in möglichst vielen Ländern anzustreben, reicht es zunächst, eine Anmeldung in einem einzigen Land vorzunehmen. Die erste Anmeldung, welche in einem Patentamt für eine bestimmte Erfindung eingereicht wird, bezeichnet man als „**Erstanmeldung**“. Das zugeordnete Anmeldedatum belegt, wer diese Erfindung zuerst angemeldet hat und ist dem tatsächlichen Zeitpunkt der Erfindung am nächsten.

Der Patentinhaber kann den Patentschutz durch verschiedene nationale, regionale (EPO, ARIPO, OAPI u. a. - siehe Kapitel 4.5) sowie internationale (PCT) Verfahren ausweiten.

Üblicherweise müssen Patente in jedem Land in der jeweiligen Amtssprache formuliert und eingereicht werden. So sind etwa in Italien deutschsprachig verfasste Patentanmeldungen nicht zulässig. Die Antragsteller können jedoch eine erste Version der technischen Beschreibung in einer Fremdsprache hinterlegen. Innerhalb von zwei Monaten muss dann der endgültige Text in der jeweiligen Amtssprache hinterlegt werden.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Sie ab der Anmeldung eines nationalen Patentbesitzes weitere 12 Monate Zeit haben, um den Patentschutz auf andere Länder auszudehnen?

→ 3.6.

WO KANN ICH EIN PATENT ANMELDEN?

Nationale Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen können in Italien grundsätzlich (persönlich) bei jeder Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer oder wahlweise direkt beim Italienischen Patent- und Markenamt in Rom eingereicht werden. Eine Hinterlegung über das telematische Hinterlegungssystem über die entsprechende Internetseite des Italienischen Patent- und Markenamts ist ebenfalls möglich.

Antragsteller mit Wohnsitz oder Unternehmen mit einem Firmensitz in Italien können europäische und internationale Patentanmeldungen direkt beim Europäischen Patentamt (EPO) oder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hinterlegen, falls die Priorität für Italien beansprucht wird. Diese Anmeldung darf jedoch erst nach Ablauf einer Frist von 90 Tagen ab der nationalen italienischen Anmeldung erfolgen.

Liegt hingegen keine vorhergehende nationale Anmeldung vor (in den 12 vorhergehenden Monaten), muss der italienische Erfinder zum Schutz seiner Erfindung im Ausland wie folgt vorgehen:

- den Antrag für das europäische oder internationale Patent direkt beim Italienischen Patent- und Markenamt in Rom hinterlegen, gemeinsam mit der Übersetzung in die italienische Sprache,
- die Ermächtigung für die direkte Hinterlegung im Ausland von Seiten des Italienischen Patent- und Markenamtes beantragen und erhalten.

In beiden Fällen wird das Italienische Patent- und Markenamt eine Stellungnahme der Militärbehörde einholen, um festzustellen, ob es sich nicht um eine Erfindung von „nationalem Interesse“ für die Verteidigung des Landes handelt. Nach Ablauf einer Frist von 90 Tagen ab der Hinterlegung des Antrags gilt die Ermächtigung als stillschweigend erteilt, sofern der Antrag nicht ausdrücklich abgelehnt wurde.

WUSSTEN SIE, DASS...

...von der Patentanmeldung bis zur Patenterteilung in der Regel drei bis vier Jahre vergehen?

→ 3.7.

WIE KANN ICH EIN PATENT ANMELDEN?

Das Anmeldeverfahren für ein nationales Patent bei der Handelskammer Bozen besteht in der Abfassung der Patentschrift, der Zahlung der Anmeldegebühren, dem Ausfüllen eines Antragsformulars und der Abgabe bei der Handelskammer. Damit der Tag der Abgabe der Unterlagen

als tatsächlicher Patentanmeldetag zuerkannt wird müssen sämtliche formelle gesetzliche Vorgaben erfüllt sein. Das Italienische Patent- und Markenamt in Rom ist für die Prüfung der Anmeldung sowie die Patenterteilung bzw. -ablehnung zuständig. Zwischen der Anmeldung und der Erteilung der Patentbescheinigung durch das Italienische Patent- und Markenamt in Rom vergehen in der Regel drei bis vier Jahre.

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen dem Italienischen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt werden seit dem 1. Juli 2008 italienische Patentanmeldungen auf ihre Neuheit geprüft. Im Zuge des Prüfungsverfahrens erstellt das Europäische Patentamt im Auftrag des Italienischen Patent- und Markenamtes eine Recherche nach dem Stand der Technik und erlässt innerhalb von neun Monaten ab dem Tag der Ersteinreichung in Italien einen Recherchebericht sowie ein Gutachten bezüglich der Patentierbarkeit der eingereichten Erfindung. Der Anmelder erhält damit eine Erstbewertung seiner Erfindung. Dies kann ihm bei der Entscheidung über die

Ausweitung seiner Anmeldung auf das Ausland nützlich sein. Die Einführung der Neuheitsrecherche in Italien bringt nicht nur wesentliche Einsparungen bei der Erweiterung als europäisches oder internationales Patent mit sich, sondern bedeutet auch eine Stärkung von in Italien erteilten Patenten. Dies wiederum erleichtert den Anmeldern die Verteidigung ihrer Patente bei Schutzrechtsverletzungen.

→ 3.8.

DER AUFBAU DER PATENTSCHRIFT

Eine Patentschrift besteht aus folgenden Teilen:

- a) **Titelblatt** mit den Anmelde- und Publikationsdaten, dem Titel der Erfindung, sowie eventuell einer Zusammenfassung und beispielhaften Zeichnung.
- b) **Beschreibung**, in der die Erfindung detailliert offenbart wird. Sie gliedert sich typischerweise in folgende Punkte:
 1. eine kurze Beschreibung des technischen Gebietes, auf das sich die Erfindung bezieht,
 2. Würdigung und Kritik (Nachteile, Mängel, Risiken) des bekannten Stands der Technik, gegebenenfalls angereichert mit der Angabe von bekannten Dokumenten,
 3. die technische Aufgabe, die sich der Erfinder stellt,
 4. eine kurze Beschreibung der Abbildungen bzw. der Zeichnungen,
 5. eine Erläuterung des Lösungsansatzes mit Ausführungsbeispiel(en),
 6. die Hervorhebung des Vorteils der Erfindung und eine Erläuterung, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist.
- c) **Patent- oder Schutzansprüche:** Hier stehen die technischen Merkmale, in denen sich die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet und für welche der Patentschutz begehrt wird. Man unterscheidet dabei zwischen dem Hauptanspruch (als erster benannter Anspruch) und den Unteransprüchen (weitere benannte Ansprüche). Durch die Patentansprüche wird der Schutzbereich des Patents festgelegt. Da man bestrebt ist, einen umfangreichen Schutz zu erlangen, der auch Ausführungsvarianten mit abdeckt, werden die Ansprüche oftmals sehr abstrakt und verallgemeinert formuliert. So wird beispielsweise aus einer „Schraube“ ein „Befestigungselement“, damit auch Varianten wie Clip, Nagel, Klettverschluss, usw. im Schutzbereich enthalten sind. Nur was in den Patentansprüchen Ausdruck gefunden hat, ist geschützt; was in den Patentansprüchen nicht erwähnt ist, ist dementsprechend nicht geschützt.
- d) **Zeichnungen** stellen die einfachste Möglichkeit dar, den technischen Gehalt abzubilden und dienen dem besseren Verständnis der Erfindung. Nicht alle Patentschriften enthalten Zeichnungen.

WUSSTEN SIE, DASS...

...knapp und präzise abgefasste Patentansprüche den wichtigsten Teil einer Patentschrift darstellen?

Eine wichtige Voraussetzung für die Gewährung eines Patents ist die **„ausreichende Beschreibung“** der Erfindung. Diese Bedingung betrifft weniger die Erfindung an sich, als vielmehr die Anmeldung bzw. die dabei vorgelegte Dokumentation. Es bedeutet, dass die Erfindung ausreichend klar und vollständig beschrieben wird, unter Darstellung sämtlicher relevanter Elemente. Die Beschreibung muss in einer Art und Weise erfolgen, dass der Nachbau für eine/n Experten/in des Sektors ohne zusätzliche Recherche möglich ist.

→ 3.9.

WELCHE KOSTEN FALLEN FÜR EIN PATENT AN?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Kosten entstehen zum einen für die Erstanmeldung eines Patentes: Hier fallen zunächst die Kosten für den Patentanwalt für die Abfassung der Patentschrift ins Gewicht (falls ein Patentanwalt beauftragt wird). Wird die Patentanmeldung auch auf andere Staaten ausgeweitet, sind die in den jeweiligen Ländern anfallenden Amtsgebühren der Patentämter für die Erstanmeldung zu entrichten. Hinzu kommen außerdem Übersetzungskosten, um das Patent in die Amtssprache anderer Länder zu übersetzen. Die Anmeldekosten hängen also besonders davon ab, in wie vielen und in welchen Staaten der Patentschutz beantragt wird.

Um den Patentschutz aufrecht zu erhalten, sind zudem jährlich progressiv ansteigende Amtsgebühren zu entrichten (Aufrechterhaltungsgebühren). Der Patentinhaber tut gut daran, Jahr für Jahr zu entscheiden, in welchen Ländern sich die Aufrechterhaltung des Patents noch wirtschaftlich lohnt. Besonders bei Produkten mit sehr kurzen Lebenszyklen (drei bis fünf Jahre) wird der Patentschutz in den seltensten Fällen bis zum Auslaufen der maximalen Schutzdauer (20 Jahre) beantragt.

Außerdem können weitere Kosten für die Verteidigung des Schutzrechts im Falle von Patentverletzungen anfallen.

ITALIENISCHES PATENT

KOSTEN BIS ZUR HINTERLEGUNG:

- > Kosten für die Neuheitsrecherche
- > Anmeldegebühren
- > Honorar Patentanwalt

KOSTEN BIS ZUR PATENTERTEILUNG:

- > evtl. Honorar für den Patentanwalt im Falle von Änderungen der Patentanmeldung

KOSTEN NACH DER PATENTERTEILUNG:

- > jährliche Aufrechterhaltungsgebühren
- > evtl. Kosten für die Verteidigung der Patentrechte

EUROPÄISCHES PATENT*

KOSTEN BIS ZUR HINTERLEGUNG:

- > Kosten für die Neuheitsrecherche
- > Anmelde- und Recherchegebühren
- > Honorar Patentanwalt

KOSTEN BIS ZUR PATENTERTEILUNG:

- > Prüfungsgebühr
- > Erteilungsgebühr
- > evtl. Honorar für den Patentanwalt im Falle von Änderungen der Patentanmeldung

KOSTEN NACH DER PATENTERTEILUNG:

- > Kosten für die Validierung
- > Übersetzungskosten
- > evtl. Honorar für den Patentanwalt für die Validierungen
- > jährliche Aufrechterhaltungsgebühren
- > evtl. Kosten für die Verteidigung der Patentrechte

Grafik: Übersicht Kosten für ein Patent

* siehe Kapitel 4.2



04.

PATENTSCHUTZ IM AUSLAND

04



04.

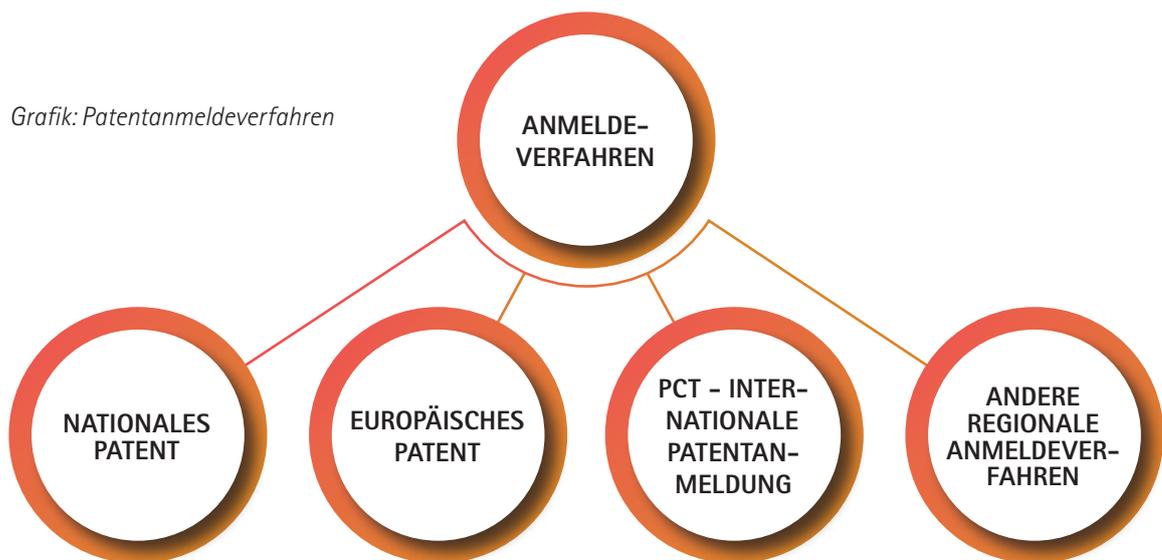
DER PATENTSCHUTZ IM AUSLAND

→ 4.1.

GIBT ES EIN WELT-PATENT?

Derzeit gibt es (nur) nationale Patente. Es existieren zwar Institutionen wie die WIPO (World Intellectual Property Organization - Weltorganisation für geistiges Eigentum) und das Europäische Patentamt (EPA; European Patent Office - EPO), bei denen mit einer einzigen Anmeldung der Patentschutz in mehreren Ländern beantragt werden kann. Jedoch unterliegen die erteilten Patente immer den nationalen gesetzlichen Regelungen in den jeweiligen Ländern, d. h. ein europäisches Patent zerfällt nach dessen Erteilung in mehrere nationale Patente (sog. Validierung).

Grafik: Patentanmeldeverfahren



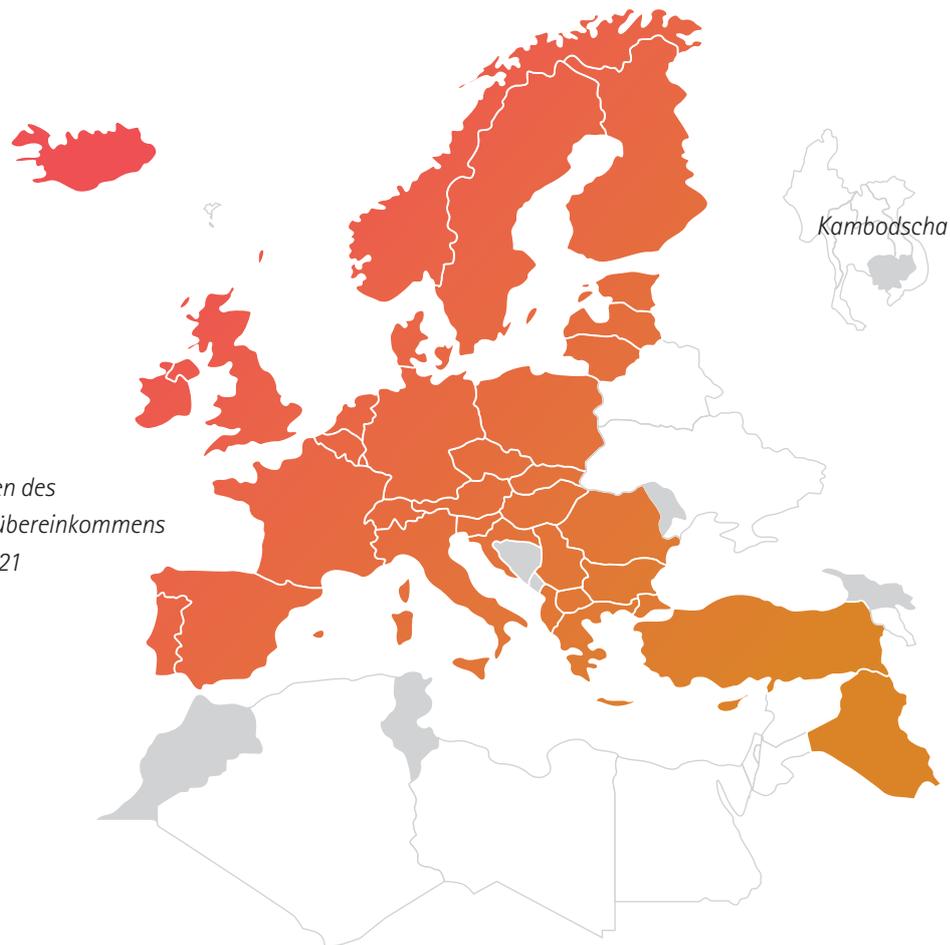
→ 4.2.

DAS EUROPÄISCHE PATENT

Ein europäisches Patent ist ein gewerbliches Schutzrecht, das gemäß dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) vom Europäischen Patentamt erteilt wird. Das Ziel des Europäischen Patentübereinkommens ist es, durch die Schaffung eines einheitlichen europäischen Patenterteilungsverfahrens den Schutz von Erfindungen in den Vertragsstaaten zu erleichtern, zu vergünstigen und zu verstärken. Die Verfahrenssprachen vor dem Europäischen Patentamt sind drei: Englisch, Deutsch und Französisch.

Beim europäischen Patent handelt es sich jedoch nicht um ein Patent, das automatisch für ganz Europa Gültigkeit hat. Der Anmelder muss sich nämlich entscheiden, für welche Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens er effektiv den Patentschutz erlangen möchte.

Die Patentanmeldung und das Verfahren zur Patenterteilung erfolgen zentral beim Europäischen Patentamt. Nach der Erteilung entsteht aus dem europäischen Patent ein sogenanntes „**Bündel**“ nationaler Patente. Diese nationalen Patente haben nur in jenen Staaten Gültigkeit, in welchen die jeweilige nationale Validierungsphase (Übersetzung der Patentschrift in der jeweiligen Amtssprache und Zahlung der eventuell anfallenden Gebühren innerhalb von drei Monaten ab der Erteilung) durchgeführt wurden. Der Patentinhaber kann also den Schutzzumfang auf nur einige der ursprünglich benannten Staaten begrenzen, und somit auch die Validierungskosten senken. Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.



Grafik: Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens
Quelle: EPO, Stand 2021

Nach der Unterzeichnung des Londoner Abkommens im Jahr 2000 wurden einige Erleichterungen bezüglich der anwendbaren Sprachen erzielt, wodurch eine beträchtliche Kostensenkung für die betroffenen Unternehmen bezüglich der Übersetzung erreicht wurde. In jenen Staaten, welche als Amtssprache eine der drei offiziellen Sprachen des EPA haben, ist die Hinterlegung der vollständigen Übersetzung des Textes des europäischen Patents nicht mehr notwendig. In anderen Ländern ist nur mehr die Hinterlegung der Patentansprüche in Englisch (oder in der Amtssprache

WUSSTEN SIE, DASS...

...ein europäisches Patent nach der Erteilung in mehrere nationale Patente zerfällt?

des Landes) erforderlich. Einige Länder, wie z. B. Italien, Spanien und Österreich, fordern jedoch weiterhin die Übersetzung des vollständigen Textes in die eigene Amtssprache.

Jeder kann ein europäisches Patent anmelden. Ist der Antragsteller nicht Angehöriger eines Vertragsstaats des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen) und hat seinen Sitz nicht in einem der Vertragsstaaten, muss er jedoch vor dem Europäischen Patentamt durch einen zugelassenen (ermächtigten) Vertreter agieren.

Durch eine europäische Patentanmeldung kann derzeit der Schutz für mehr als 38 Länder beantragt werden, und zwar für sämtliche Mitgliedstaaten der EU sowie für andere Länder, wie z. B. Schweiz, Norwegen und Türkei.

WUSSTEN SIE, DASS...

...das Einheitspatent nicht in jedem einzelnen Staat validiert werden muss?

→ 4.3.

DAS EINHEITSPATENT – EINE LANGE GESCHICHTE

Das Verfahren für das europäische Patent ist trotz einiger im Laufe der Jahre umgesetzten Erleichterungen immer noch ein komplexes und kostenintensives Verfahren, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.

In der Vergangenheit (bereits im Jahr 1975) versuchten die europäischen Staaten die Grundlagen für ein „Gemeinschaftspatent“ zu legen, leider jedoch ohne Erfolg. Dafür gab es mehrere Gründe, wie etwa die hohen Kosten sowie Uneinigkeit bezüglich der Verfahrenssprache. In den nachfolgenden Jahren wuchs die Forderung der Unternehmen nach einem einheitlichen Patentsystem für Europa; seit dem Jahr 2000 hat sich auch die Europäische Kommission verstärkt für die Einrichtung eines einheitlichen Patents eingesetzt. Es folgten zahlreiche politische Konsultationen zur Klärung der Uneinigkeiten bezüglich der anzuwendenden Sprachen sowie zum Gerichtsstand. Im Zuge einer verstärkten Kooperation einiger europäischer Staaten wurden im Jahr 2013 zwei eigene Verordnungen zum Thema Patent erlassen. Trotzdem ist das Einheitspatent bis heute noch nicht in Kraft - auf Grund der fehlenden Unterschrift einiger Mitgliedstaaten der Vereinbarung über das Einheitliche Patentgericht sowie der Folgen des Brexits.

Das „europäische Patent mit einheitlicher Wirkung“ (kurz: Einheitspatent) wird einen einheitlichen Schutz in den 25 teilnehmenden Staaten gewähren; ein neues Verfahren für die Anmeldung ist jedoch nicht vorgesehen. Das Anmeldeverfahren wird sich weiterhin vor dem Europäischen Patentamt abspielen, welches einen einheitlichen Rechtstitel erlassen wird. Der Antragsteller muss das Verfahren für den Erhalt eines europäischen Patents einleiten und nach Erhalt desselben den Antrag auf Erlass des Einheitspatents stellen.

Somit kann der Inhaber des Einheitspatents folgende Vorteile des neuen Systems nutzen:

Somit kann der Inhaber des Einheitspatents folgende Vorteile des neuen Systems nutzen:

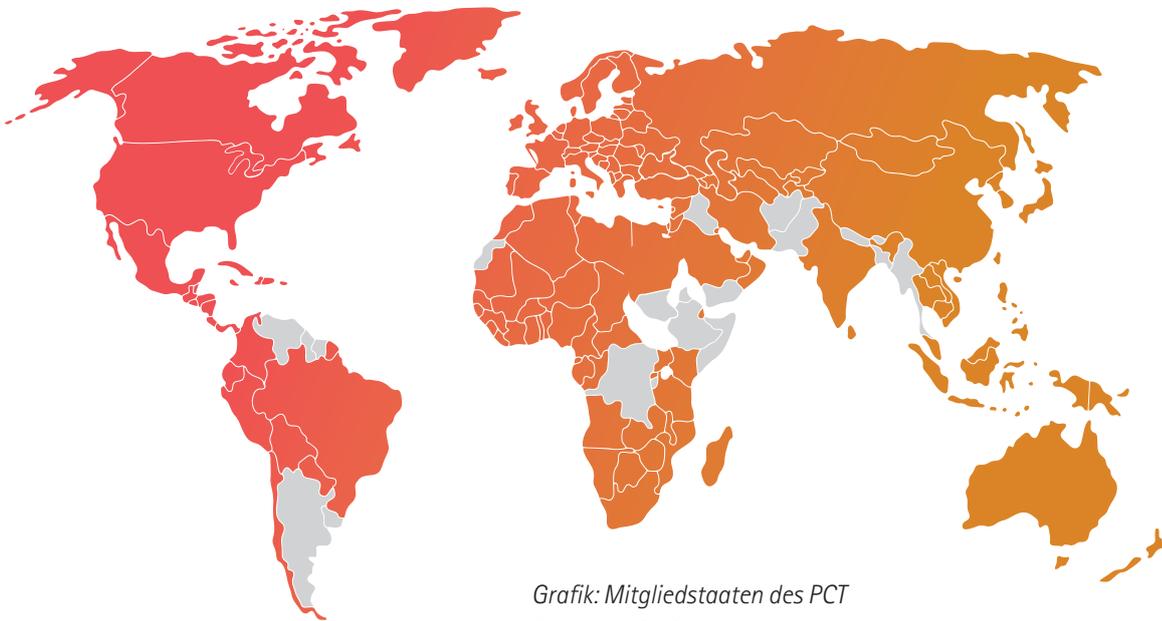
- Zahlung von geringeren Aufrechterhaltungsgebühren
- Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühren direkt an die EPO, nicht an die einzelnen Staaten
- der Rechtstitel muss nicht in jedem Staat einzeln validiert werden
- die Übersetzung in die jeweilige Landessprache sowie die Zahlung weiterer Honorare für Patentanwälte entfallen

→ 4.4.

DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG

Seit 1978 können internationale Patentanmeldungen gemäß dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT – Patent Cooperation Treaty) eingereicht werden. Der PCT ist ein multilateraler Vertrag, welcher von einer Vielzahl von Ländern unterschrieben wurde und von der WIPO (World Intellectual Property Organization – Weltorganisation für geistiges Eigentum) mit Sitz in Genf verwaltet wird.

Der PCT ermöglicht es, durch die Einreichung einer einzigen internationalen Patentanmeldung die Schutzerteilung für Erfindungen in allen benannten Mitgliedstaaten zu erhalten, ohne einzelne nationale Patentanmeldungen vornehmen zu müssen.



Grafik: Mitgliedstaaten des PCT
Quelle: WIPO, Stand 2021

Im Gegensatz zum europäischen Patent sieht die internationale Patentanmeldung kein zentrales Erteilungsverfahren vor, sondern vereinfacht nur das Anmeldeverfahren. Die Erteilung der Patente erfolgt durch die einzelnen Ländern bzw. internationalen Organisationen (wie z. B. dem Europäischen Patentamt).

Die internationale Patentanmeldung hat den Vorteil, dass dem Antragsteller mehr Zeit für die Entscheidung bleibt, in welchen Mitgliedstaaten der Patentschutz angestrebt wird – und zwar bis zu 30 Monaten ab Hinterlegung der Anmeldung. Weiteres fallen die mit einer Auslandsanmeldung verbundenen Kosten erst sehr viel später an. Für den Antragsteller bietet dieses Vorgehen außerdem den Vorteil, dass er am Anmeldetag nur einen Antrag auf Patenterteilung stellt, die Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung, etc.) nur in einer

WUSSTEN SIE, DASS...

...durch eine internationale Patentanmeldung derzeit ein Schutz in über 150 Ländern erreicht werden kann?

Sprache (Englisch, Deutsch oder Französisch) einreicht und einzig die Gebühren für die internationale Patentanmeldung zahlt. Zudem können die Staaten des Europäischen Patentübereinkommens als ein „Staat“ gewählt werden, so dass über eine PCT-Anmeldung ein europäisches Patent erhältlich ist.

Die PCT-Anmeldung erfolgt beim Europäischen Patentamt oder direkt bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum; allerdings sind die Kosten für ein internationales Patent weitaus höher als für ein europäisches Patent. Entscheidend ist, in wie vielen Staaten das Patent angemeldet werden soll. Durch eine internationale Patentanmeldung kann derzeit der Schutz für mehr als 150 Länder beantragt werden.

→ 4.5.

ANDERE REGIONALE ANMELDEVERFAHREN

Neben dem vom Europäischen Patentamt verwalteten System des europäischen Patents gibt es weitere „regionale“ Anmeldeverfahren. Hiermit kann der Patentschutz über ein zentralisiertes Verfahren für mehrere Länder gleichzeitig beantragt werden. Für den Erhalt des Patentschutzes in diesen Ländern muss ein Antrag an das zuständige Amt – direkt oder über das PCT-System – gestellt werden.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten regionalen Organisationen samt jeweiligen Mitgliedstaaten:

- **Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum (OAPI):**
Teilnehmende Länder: Äquatorialguinea, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tschad, Elfenbeinküste, Kongo, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Niger, Zentralafrikanische Republik, Senegal, Togo
- **Afrikanische regionale Organisation für gewerbliche Schutzrechte (ARIPO):**
Teilnehmende Länder: Botswana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Liberia, Malawi, Mosambik, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Eswatini (vormals Swasiland), Tansania, Uganda, Zambia, Zimbabwe
- **Organisation des Euro-Asiatischen Patentabkommens (EAPO):**
Teilnehmende Länder: Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Kirgisistan, Kasachstan, Moldawien, Russische Föderation, Tadschikistan, Turkmenistan
- **Patentamt des Kooperationsrates der Arabischen Staaten des Golfes (GKR):**
Teilnehmende Länder: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate



05.

WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DES PATENTS

05.

5. WIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG DES PATENTS

→ 5.1.

WAS IST DER WIRTSCHAFTLICHE NUTZEN FÜR DEN PATENTINHABER?

Das Patent dient vorwiegend dem Schutz vor Nachahmungen und stellt eine wichtige Informationsquelle für technische Entwicklungen dar. Zudem ist das Patent ein **wichtiges immaterielles Vermögensgut** für ein Unternehmen.

Das Patent bietet seinem Inhaber nämlich eine Reihe von wirtschaftlichen Vorteilen, wie z. B.:

- **zeitlich befristetes Monopol für die alleinige Nutzung am Markt:** Realisierung von Monopolgewinnen durch die exklusiven Herstellungs- und Verkaufsrechte an der geschützten Erfindung.
- **Technologievorsprung gegenüber den Mitbewerbern:** Die Konkurrenz darf nicht dieselbe technische Lösung am Markt anbieten und hat nicht sofortigen Zugang zum geschützten technischen Wissen.
- **Steigerung des Unternehmenswertes:** Ein Patent ist ein immaterielles Anlagegut im Unternehmen, welches in die Bilanz aufgenommen wird.
- **Stärkung der Markt- und Verhandlungsposition:** Der Patentinhaber kann dank seiner Monopolstellung einfacher Kunden gewinnen und Kooperationsvereinbarungen mit Dritten abschließen.
- **Kompetenz- und Imagegewinn:** Patente belegen den technischen Vorsprung eines Unternehmens und steigern somit die Visibilität des Patentinhabers am Markt.
- **Stärkung der Verkaufsargumente:** Das Patent stellt ein wirksames Instrument für die Kommunikation mit dem Kunden und einen Grund für den Abschluss des Verkaufs dar.
- **Möglichkeit der Lizenzierung für die Produktion oder wirtschaftliche Verwertung der geschützten Erfindung:** Durch die Generierung von Einnahmen ist eine schnellere Amortisation der Entwicklungskosten möglich.
- **Möglichkeit der Nutzung von Steuerguthaben und anderen Steuervorteilen:** z. B. Patentbox u. a. steuerliche Fördermaßnahmen.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Patente immaterielle Anlagegüter sind und somit den Unternehmenswert steigern?

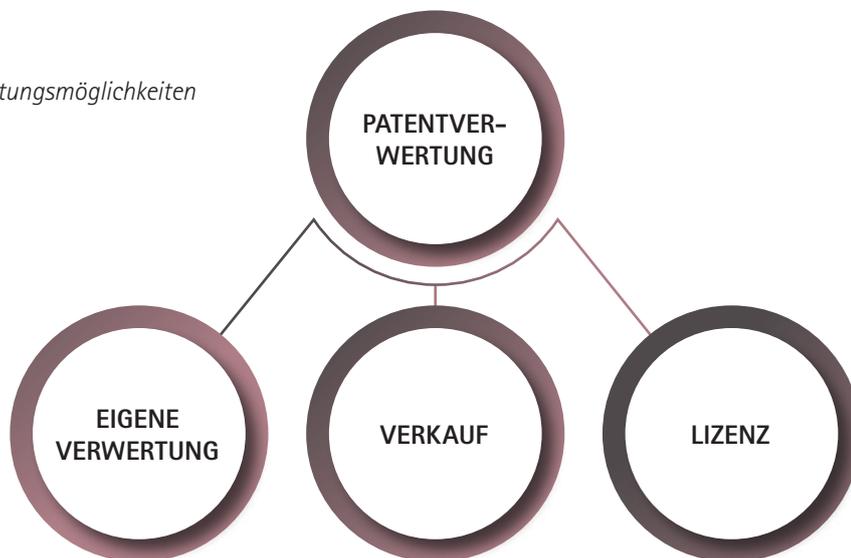
→ 5.2.

WIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN UND BEWERTUNGSMETHODEN

Ein Patent erhält seinen ökonomischen Wert durch seine wirtschaftliche Verwertung. Zunächst muss der Patentinhaber entscheiden, ob er selbst das Patent verwerten, oder anderen die wirtschaftlichen Nutzungsrechte übertragen möchte. Im ersten Fall muss der Patentinhaber selbst bzw. mithilfe von Partnern seine Erfindung realisieren und auf den Markt bringen.

Im zweiten Fall entstehen die Einnahmen hingegen aus den Erlösen aus dem Verkauf bzw. der Lizenzerteilung. Der Patentinhaber muss sich dabei entscheiden, ob er sein Patent verkaufen oder aber in Lizenz vergeben möchte.

Grafik: Verwertungsmöglichkeiten von Patenten



Beim **Verkauf** eines Patents wird das Eigentum am Schutzrecht an Dritte übertragen. Bei der Lizenzvergabe wird hingegen das Nutzungsrecht am Patent vergeben (siehe Kapitel 5.3).

Beim Kauf ist wiederum zu entscheiden, ob das Patent vollumfänglich und vollständig, oder nur teilweise übertragen werden soll. Eine teilweise Übertragung ist z. B. möglich, wenn die Patentrechte nur für bestimmte Länder vergeben werden. Zu welchem Preis ein Patent verkauft wird, hängt von den **Vertragsverhandlungen** der Parteien ab, und wird nicht vom Gesetz vorgeschrieben.

Es gibt verschiedene Methoden, um den wirtschaftlichen Wert des Patents festzulegen. Folgende **Bewertungsmethoden** sind anwendbar:

1. Kostenansatz (cost based):

Dieser Ansatz verwendet als Bewertungsgrundlage jene Kosten, welche im Falle einer Neuentwicklung eines ähnlichen Produktes oder Prozesses anfallen würden.

2. Ertragswertansatz (income based):

Hier wird als Wert der durch die geschützte Erfindung hypothetisch generierte Umsatz (Ertrag) verwendet.

3. Marktansatz (market based):

Dieser Ansatz bezieht sich auf den beim Verkauf oder der Lizenzvergabe von ähnlichen Erfindungen am Markt generierten Wert.

WUSSTEN SIE, DASS...

...der Patentinhaber die Nutzungsrechte für seine Erfindung vergeben und durch die Lizenzerlöse Einnahmen generieren kann?

Der Ertragswertansatz ist die in der Praxis am häufigsten genutzte Methode; keiner der drei Ansätze ist jedoch fehlerfrei. Zahlreiche Faktoren sind schwer bewertbar, beeinflussen jedoch den Wert des Patents, so z. B. die Existenz von Substitutionsgütern auf dem Markt.

→ 5.3.

DER LIZENZVERTRAG

Mit einem Lizenzvertrag räumt der Lizenzgeber (in der Regel der Patentinhaber) dem Lizenznehmer (Industrieunternehmen u. a.) Nutzungsrechte an seiner Erfindung und seinem technischen Know-how ein, und zwar grundsätzlich gegen Entgelt (Lizenzgebühr). Das Entgelt setzt sich typischerweise aus einer einmaligen Zahlung und/oder jährlich zu leistenden umsatz- oder stückzahlabhängigen Zahlungen (sog. Royalties) in branchenüblicher Höhe zusammen.

Für die Festlegung der Höhe der Lizenzgebühr ist der wirtschaftliche Wert der Erfindung heranzuziehen. Dabei kann die Berechnung durch eine der oben angeführten Methoden erfolgen. Der Preis, auf den sich die Parteien letztendlich einigen, berücksichtigt vielfältige Faktoren: den Zeitpunkt der Erfindung, die Marktbedingungen, die Verwertungsmöglichkeiten für den Lizenznehmer, die Finanzstärke des Patentinhabers, das Verhandlungsgeschick der Parteien u. v. m.

Grundsätzlich werden drei Arten von Lizenzen unterschieden:

- > **Ausschließliche Lizenz:** Nur der Lizenznehmer darf die geschützte Erfindung nutzen, der Lizenzgeber selbst darf sie nicht nutzen.
- > **Alleinige Lizenz:** Sie entspricht im Wesentlichen der ausschließlichen Lizenz mit dem Unterschied, dass der Lizenzgeber selbst ein Nutzungsrecht an der patentierten Erfindung behält.
- > **Nicht ausschließliche Lizenz:** Das wirtschaftliche Verwertungsrecht am Patent steht mehreren Subjekten, üblicherweise für verschiedene Gebiete, gleichzeitig zu, und der Patentinhaber behält selbst ein Nutzungsrecht.

In der Lizenzvereinbarung müssen die Vertragsparteien insbesondere den Vertragsgegenstand genau definieren: Es müssen die Anmeldenummer, das Anmeldedatum sowie die Erteilungsnummer des Patents angeführt werden und es sollte festgelegt werden, für welche Länder welche Lizenzrechte gewährt werden. Weitere wichtige Elemente sind die Festlegung von Details zu den Zahlungen (Beträge, Fälligkeiten, Zahlungsmodalitäten) sowie die Laufzeit des Vertrags. Durch zusätzliche Klauseln kann das Vertragsverhältnis noch genauer geregelt werden: die Pflicht zur Einhaltung bestimmter Produktionsstandards, das Recht zur Inspizierung der Produktionsstätte, Vertragsstrafen bei der Nichteinhaltung der vertraglichen Pflichten, Vereinbarungen zu anderen gewerblichen Schutzrechten.

→ 5.4.

DIE GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

Manchmal ist für eine innovative Idee kein Patentschutz anwendbar (siehe dazu auch Kapitel 2.4), oder eine patentfähige Erfindung wurde noch nicht zum Patent angemeldet. Werden ungeschütztes technisches Wissen, Know-how, Erfindungen, neue Ideen oder Informationen Dritten bzw. potentiellen Geschäftspartnern vorgestellt, besteht die Gefahr der Nutzung und Verbreitung derselben durch diese.

Dem kann wirksam vorgebeugt werden, indem bereits vor der Informationsweitergabe eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wird. Insbesondere bei Geschäftsverhandlungen mit Dritten, wie beispielsweise bei Kooperations-, Lizenz- und Verkaufsverhandlungen ist es daher üblich und sinnvoll, eine solche Vereinbarung abzuschließen. Der Unterzeichner verpflichtet sich damit, ihm zugänglich gemachtes Fachwissen geheim zu halten bzw. nicht selbst zu verwerthen. Somit werden das präsentierte Know-how und Wissen bzw. die noch nicht patentierte Erfindung wirksam vor einer ungewünschten Nutzung geschützt.

Herzstück der Geheimhaltungsvereinbarung ist die sog. Geheimhaltungsverpflichtung. Dadurch wird die Pflicht vereinbart, dass keine Weitergabe des offenbarten Know-how bzw. der offengelegten Informationen an Dritte erfolgen darf. Durch die Klausel zur Nutzungsbeschränkung wird zusätzlich festgelegt, dass die informationsempfangende Partei das erhaltene Wissen auch nicht für eigene Zwecke nutzen darf. Welche Informationen als „geheim“ gelten, muss genau im Vertrag definiert werden, um Missverständnissen vorzubeugen. Dabei können auch Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht vereinbart werden, wie z. B. für bereits vorab bekannte Informationen. Sinnvoll ist es weiters, eine Vertragsstrafe für den Fall einer unerlaubten Verwendung oder Offenlegung des Know-how festzulegen, z. B. die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages.

→ 5.5.

VERTEIDIGUNG DER PATENTRECHTE

Die Erteilung des Patents stellt für den Patentinhaber noch keine Garantie auf wirtschaftlichen Erfolg dar. Insbesondere kann sich der Patentinhaber nach der Patenterteilung nicht einfach auf seinen Lorbeeren ausruhen - es kommen nun weitere Kosten und Aufgaben auf ihn zu: Er sollte laufend das Marktgeschehen und seine Mitbewerber beobachten, um eine eventuelle Patentverletzung durch Dritte festzustellen. Eine Patentverletzung ist dann gegeben, wenn eine geschützte Technologie oder ein patentiertes Produkt - ohne die Zustimmung des Patentinhabers - gewerblich hergestellt, angeboten, verkauft, gebraucht oder zu einem dieser Zwecke importiert wird.

Liegt eine solche Patentverletzung vor, muss der Patentinhaber selbst dagegen vorgehen und seine Rechtsansprüche verteidigen. Üblicherweise sendet der Patentinhaber zunächst selbst bzw. durch einen Patent- oder Rechtsanwalt ein Abmahnschreiben an die Partei, welche seine Patentrechte verletzt. Liegen dann weiterhin Rechtsverletzungen vor, kann sich der Patentinhaber an das zuständige Gericht für die Verteidigung seiner Rechte wenden. Eine Patentverletzungsklage durch den Patentinhaber kann langwierig und kostenintensiv sein. Ziel der Klage ist die Einstellung der Patentverletzung und die eventuelle Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. In sog. Sicherungsverfahren kann in einigen Rechtsordnungen, wie z. B. Italien, relativ rasch zumindest die Einstellung der Patentverletzung erreicht werden.

WUSSTEN SIE, DASS...

...ein Patent kein Garant für wirtschaftlichen Erfolg ist?



06.
**DIE PATENT-
RECHERCHE**



06.

6. DIE PATENTRECHERCHE

→ 6.1.

OFFENLEGUNG VON PATENTEN

Es ist unumstritten, dass Patente die Forschung und die technische Entwicklung fördern. In Europa werden Patentanmeldungen 18 Monate nach ihrer Anmeldung offengelegt und sind somit für jedermann einsehbar. Wissenschaftler und Forscher können bereits mit dem Einreichen der Patentschrift beim Patentamt ihr neues Wissen veröffentlichen (etwa in Fachzeitschriften oder auf Kongressen oder Messen). Wissen, das nach dem Einreichen der Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, kann dem angemeldeten Patent nicht als neuheitsschädlich entgegengehalten werden. Damit sorgen Patente für eine rasche Verbreitung des neuen Erkenntnis- und Wissensstandes und ermöglichen anderen Forschern, auf diesen Erkenntnissen aufbauend, die technische und wissenschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Ohne Patentschutz würden viele Forschungsergebnisse möglichst lange geheim gehalten, damit Mitbewerber das Know-how nicht einfach nachahmen können. Dies würde zum Nachteil aller den Erkenntnisfortschritt wesentlich behindern.

→ 6.2.

DIE PATENTLITERATUR

Patentinformation ist eine entscheidende Waffe beim Ringen um Wettbewerbsvorteile. Immerhin werden 85 bis 90 Prozent des technischen Wissens in der Patentliteratur veröffentlicht, welches in diesem Umfang und in diesem Detaillierungsgrad in keiner Fachliteratur beschrieben wird.

Rechtzeitige und regelmäßige Patentinformation bewahrt vor allem davor, dass knappe Ressourcen wie Zeit, Energie und Geld in Entwicklungen gesteckt werden, die es bereits gibt oder die durch andere Marktteilnehmer bereits geschützt sind.

Außerdem haben nur etwa 10 % der veröffentlichten Patente und Gebrauchsmuster aktuell eine Schutzwirkung. Die restlichen 90 % sind bereits in ihrer Schutzdauer abgelaufen oder wurden aufgegeben und stehen somit jeglicher kostenlosen Verwertung frei.

Da Patente von Unternehmen meist in einer sehr frühen Entwicklungsphase eingereicht werden, gibt die regelmäßige Durchsicht der Offenlegungsschriften sehr früh Aufschluss über die Produkt- und Verfahrensentwicklungen auf einem bestimmten Sachgebiet bzw. von potentiellen Konkurrenzunternehmen. Damit sind viele Zusammenhänge schon zu einem frühen Zeitpunkt erkennbar, etwa welche Unternehmen welche Zielmärkte anstreben. Veröffentlichte Informationen können für die eigene Produktentwicklung aufgegriffen werden.

WUSSTEN SIE, DASS...

...nur 10 % der hinterlegten Patente aktuell eine Schutzwirkung haben?

WUSSTEN SIE, DASS...

...beinahe 90 % des technischen Wissens in der Patentliteratur veröffentlicht ist?

→ 6.3.

DIE PATENTRECHERCHE

Die in der Patentliteratur enthaltenen Informationen können durch eine Patentrecherche erhoben werden. Die Zielsetzung einer Patentrecherche kann vielfältig sein, wie nachfolgend beschrieben wird.

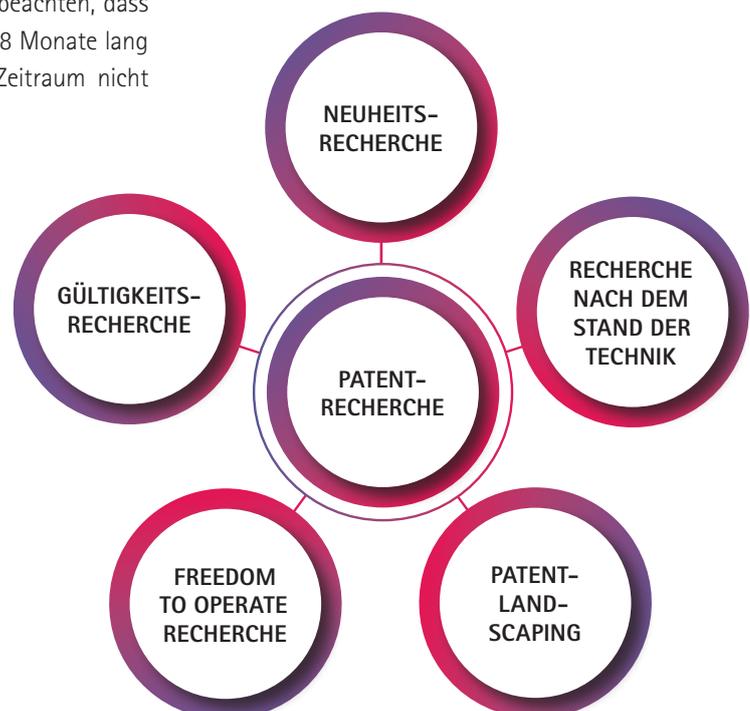
Besteht die Absicht, eine Erfindung zum Patent anzumelden, sollte zuallererst mittels einer Patentrecherche überprüft werden, ob die eigene Erfindung tatsächlich neu ist („**Neuheitsrecherche**“). Angesichts der großen Zahl der weltweit eingereichten Patentanmeldungen ist es ratsam, bereits in einer frühen Entwicklungsphase die Patentfähigkeit der Erfindung zu beurteilen.

Eine Patentrecherche hilft außerdem ganz entscheidend bei der Suche nach technischen Neuerungen („**Recherche nach dem Stand der Technik**“). Durch eine fundierte Recherche können kostspielige Doppelerfindungen vermieden werden. Je detaillierter die Fragestellung ist, desto treffsicherer können bestehende Patentdatenbanken neben anderen Literaturquellen zu bestimmten technischen Problemstellungen durchforstet werden.

Durch eine Recherche kann man zusätzlich einen guten Überblick über den möglichen Absatzmarkt für die eigene Entwicklung finden, potenzielle Lizenznehmer ausloten und laufend Konkurrenzbeobachtung auf dem Gebiet der eigenen Erfindung betreiben. Die sogenannte Patentlandschaftsanalyse (auch „**Patent Landscaping**“ genannt) bietet einen Überblick über Technologietrends und -inhaber, indem die Patente für einen bestimmten Technologiebereich erhoben werden. Diese Information kann gezielt für die Entscheidung genutzt werden, ob und in welche Technologien bzw. Produktentwicklungen ein Unternehmen Zeit und Geld investieren möchte.

Eine Recherche dient auch der Ermittlung, ob und wo bestimmte Patente gültig sind („**Gültigkeitsrecherche**“), oder ob man das eigene Produkt in bestimmten Ländern problemlos verkaufen kann (sog. „**Freedom to operate Recherche**“), d. h. ob man bestehende Patentrechte Dritter verletzt.

Bei sämtlichen Patentrecherchen ist zu beachten, dass Patentedokumente ab dem Anmeldetag 18 Monate lang geheim bleiben und somit für diesen Zeitraum nicht recherchierbar sind.



Grafik: Übersicht Recherchearten

→ 6.4.

WO FINDET MAN PATENTINFORMATIONEN?

Ein erster Schritt, um herauszufinden, ob die eigene Idee bereits durch Dritte realisiert worden ist, stellt die Suche im Internet über verschiedene kostenlose Suchmaschinen dar. Weiteres kann man sich Fachliteratur besorgen, Fachmessen besuchen oder Produktkataloge durchsehen.

Die umfangreichste Quelle technischen Know-hows stellt jedoch die oben erläuterte Patentliteratur dar. Das Internet ermöglicht den Zugriff auf eine Reihe sehr guter Patentdatenbanken, die von den jeweiligen Institutionen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Hier einige der wichtigsten:

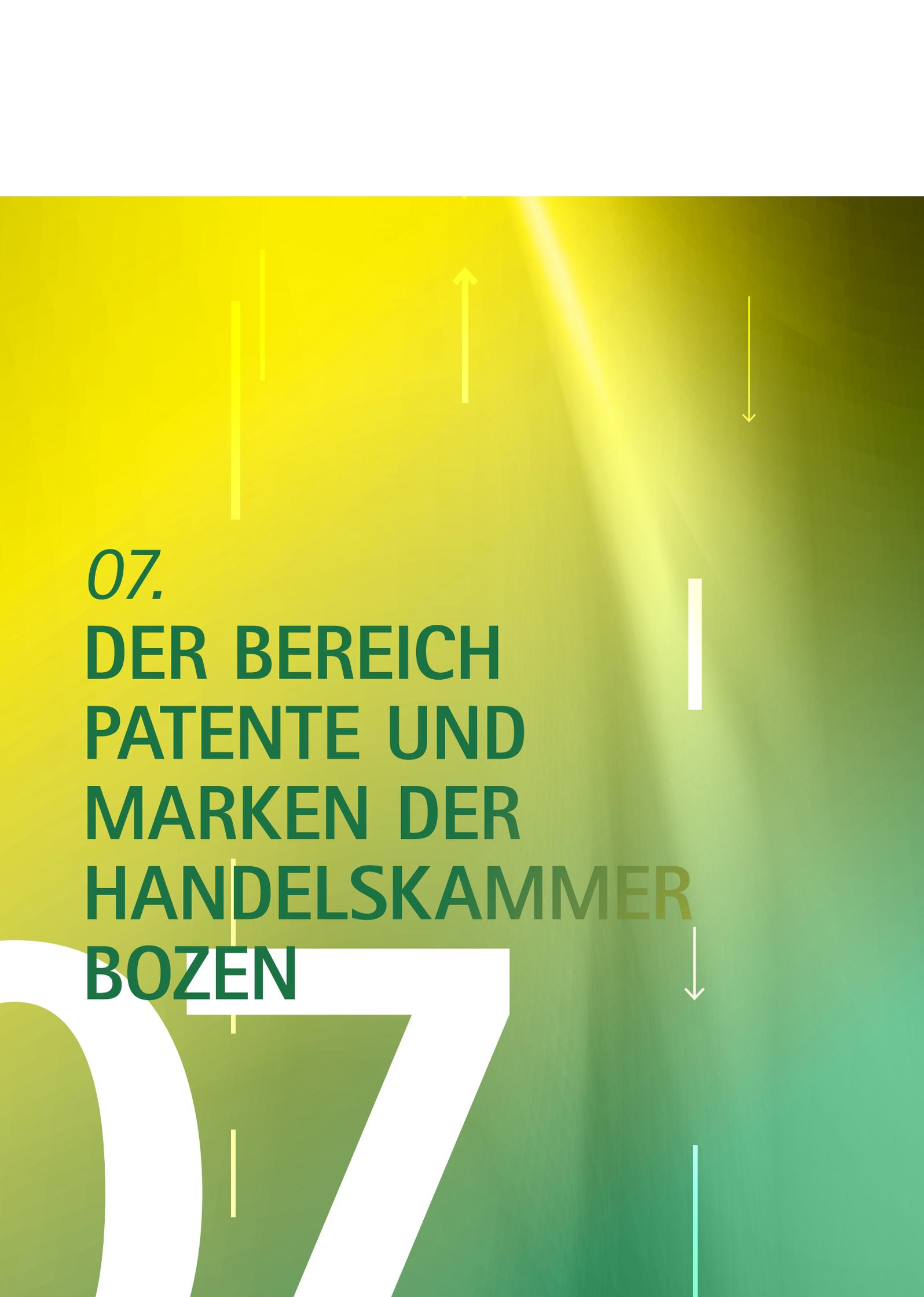
- > **Espacenet** – der Suchmotor des Europäischen Patentamtes:
<https://worldwide.espacenet.com>
- > **Patentscope** – der Suchmotor der Weltorganisation für geistiges Eigentum:
<https://patentscope.wipo.int>
- > **Datenbank der italienischen Patente** – der Suchmotor des Italienischen Patent- und Markenamtes:
<http://brevettidb.uibm.gov.it>
- > **Depatisnet** – der Suchmotor des Deutschen Patent- und Markenamts:
<https://depatisnet.dpma.de>

Neben diesen kostenlosen Patentdatenbanken gibt es auch eine Reihe kommerzieller Datenbanken, für die ein Nutzungsentgelt zu entrichten ist. Ein Nachteil der frei zugänglichen Datenbanken gegenüber den kommerziellen ist, dass sie verzögert aktualisiert werden und nicht alle Patentdokumente enthalten; vor allem ältere Patente sind oft nicht angeführt. Darum kann man nicht sicher sein, dass es zu einem bestimmten Thema tatsächlich nichts gibt, nur weil man in der konsultierten Datenbank nichts dazu gefunden hat. Andererseits bieten kommerzielle Datenbanken teilweise bessere Recherchemechanismen und zusätzliche Dienste, wie z. B. die Erstellung von Statistiken und Grafiken.

Weitere Informationen zur Anmeldung von Patenten werden von den einzelnen Patentämtern zur Verfügung gestellt. Unter anderem sind Kopien von Patentschriften, Formulare, Unterlagen, Leitfäden zur Anmeldung von Patenten sowie Gebührenaufstellungen erhältlich.

WUSSTEN SIE, DASS...

...Patente die umfassendste technische Informationsquelle darstellen?



07.

**DER BEREICH
PATENTE UND
MARKEN DER
HANDELSKAMMER
BOZEN**



07.

7. DER BEREICH PATENTE UND MARKEN DER HANDELSKAMMER BOZEN

Die Handelskammer Bozen unterstützt die Südtiroler Unternehmen bei der Initiierung und Umsetzung von innovativen Projekten. Dabei spielen der Schutz und die Absicherung von neuen Ideen und Entwicklungen eine zentrale Rolle zur Sicherung des Wettbewerbsvorteils.

Der Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen ist die Anlaufstelle in der Provinz Bozen für die Hinterlegung von Anträgen für gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Muster und Modelle, Marken usw.) sowie Folgeanträgen. Durch das eigene PATLIB Zentrum bietet die Handelskammer Bozen außerdem verschiedene Beratungs- bzw. Recherchedienstleistungen an.

Folgende Dienste können in Anspruch genommen werden:

- > Information und Erstberatung
- > praktische Hilfestellung bei der Anmeldung der gewerblichen Schutzrechte
- > Patent-, Marken- und Designrecherchen
- > Hilfestellung und Beratung bei der Abfrage von Online-Datenbanken
- > eine Reihe von Veranstaltungen und Seminaren zum gewerblichen Rechtsschutz
- > Kontakte zu Experten und Spezialisten aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
- > individuelle Patent- und Markensprechstage mit Beratern
- > umfangreiches, kostenloses Informationsmaterial (Handbücher, Leitfäden u. a.)
- > Kontakt zu den zuständigen Patentämtern
- > Informationen zu Fördermaßnahmen

Das PATLIB-Zentrum Bozen

PATLIB steht für *Patent library*, also Patentbibliothek, und als solche greift das PATLIB-Zentrum Bozen auf über 120 Millionen Patentedokumente weltweit zu. Das Zentrum ist Teil eines europaweiten Netzes von 320 Patentbibliotheken (*Patent information centres*), welches auf Initiative des Europäischen Patentamtes in Zusammenarbeit mit den nationalen Patentämtern der jeweiligen Länder gegründet wurde. Die PATLIB-Zentren wurden eingerichtet, um Unternehmen und Nutzer vor Ort zu unterstützen und ihnen Zugang zu Patentinformationen und verwandten Themen zu ermöglichen.

Ihre Anlaufstelle:

Handelskammer Bozen

Patente und Marken - PATLIB

Südtiroler Straße 60

39100 Bozen

Tel. 0471 945 534, -514, -531

patentemarken@handelskammer.bz.it

www.handelskammer.bz.it