

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Vorwort zur 3. Auflage	VII
Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
1 Einführung in den gewerblichen Rechtsschutz	1
1.1 Einleitung	2
1.1.1 Warum werden vom Staat Schutzrechte gewährt?	2
1.1.2 Erfindungen als Grundlage einer Unternehmensgründung	4
1.1.3 Entdeckungen und Erfindungen	7
1.1.4 Basiserfindungen	9
1.1.5 Watt's Dampfmaschine	12
1.2 Überblick: Der Gewerbliche Rechtsschutz und seine verwandten Gebiete ...	17
1.2.1 Schutzarten und Entstehen der Rechte	17
1.2.2 Schutz technischer Ideen durch Patente, Gebrauchsmuster	19
1.2.3 Schutz der Ästhetik von Erzeugnissen durch ein eingetragenes Design	28
1.2.4 Schutz von Kennzeichen: Marken, Namen, Titel	29
1.2.5 Schutz von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst durch das Urheberrecht (Copyright)	32
1.2.6 Schutz gegen unlauteren Wettbewerb: Wettbewerbsrecht (UWG)	34
1.2.7 Schutz gegen Wettbewerbsbeschränkungen: Kartellrecht	34
1.2.8 Welcher Schutz und welches Recht können genutzt werden?	34
1.2.9 Grenzen des Gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts	37
1.3 Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts und des Markenrechts	38
1.3.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts	38
1.3.2 Geschichtliche Entwicklung des Markenrechts	40
1.4 Institutionen im Gewerblichen Rechtsschutz	41
1.4.1 Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)	41
1.4.2 Europäisches Patentamt (EPA)	44
1.4.3 Weltorganisation zum Schutz des geistigen Eigentums (WIPO)	45
1.4.4 Amt der europäischen Union für geistiges Eigentum – EUIPO (früher: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt HABM)	46
1.4.5 Nationale Patentämter	47
1.5 Der Beruf des Patentanwalts	47
1.6 Zweites Patentrechtsmodernisierungsgesetz	49
1.6.1 Schutzrechtsübergreifendes	49
1.6.2 Patentrecht	50
1.6.3 Gebrauchsmusterrecht	51
1.6.4 Markenrecht	52
1.6.5 Designrecht	53
1.6.6 Kostenrecht	53
1.6.7 Jahresgebühren	55
2 Patent und Gebrauchsmuster materiellrechtlich	56
2.1 Wesen und Gegenstand von Patenten und Gebrauchsmustern	57

2.2	Wann ist eine Erfindung patent- oder gebrauchsmusterfähig?	59
2.2.1	Technische Erfindung	59
2.2.2	Neuheit.	60
2.2.3	Erfinderische Tätigkeit – Erfinderischer Schritt.	62
2.2.4	Gewerbliche Anwendbarkeit	63
2.3	Was ist nicht schutzfähig?	63
2.3.1	Entdeckungen.	63
2.3.2	Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	64
2.3.3	Ästhetische Formschöpfungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG).	64
2.3.4	Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten	64
2.3.5	Wiedergabe von Informationen	65
2.3.6	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung (§ 2 Abs. 1 PatG)	66
2.3.7	Verstoß gegen die guten Sitten (§ 2 Abs. 1 PatG)	66
2.3.8	Pflanzensorten (§ 2 a Abs. 1 Nr. 1 PatG)	67
2.3.9	Tierarten (§ 2 a Abs. 1 Nr. 1 PatG)	67
2.3.10	Biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (§ 2 a Abs. 1 Nr. 1 PatG).	67
2.3.11	Ausnahme von der Ausnahme: Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse (§ 2 a Abs. 2 Nr. 2 PatG).	67
2.4	Wer ist berechtigt, ein Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden?	68
2.4.1	Erfinder und Rechtsnachfolger	68
2.4.2	Mehrere Erfinder	68
2.4.3	Doppelerfindungen (§ 6 Satz 3 PatG).	69
2.4.4	Arbeitnehmer und Hochschulangehörige	70
2.5	Rechtswirkungen von Patenten und Gebrauchsmustern	71
2.5.1	Wer darf eine geschützte Erfindung benutzen?	71
2.5.2	Schutzbereich der Ansprüche	72
2.5.3	Wirkung des Patentes und Gebrauchsmusters.	73
2.5.4	Grenzen des Schutzes	75
2.5.5	Übertragung: Verkauf, Lizenz, Vererbung (§ 15 PatG)	76
2.5.6	Zwangslizenz (§ 24 PatG)	77
2.6	Patent oder Gebrauchsmuster wählen?	77
2.7	Geheimpatente	79
2.8	Patentvindikation (Vindikation = Eigentumsherausgabeanspruch)	79
2.9	Sonderfälle von Erfindungen.	80
2.9.1	Computerprogramme	80
2.9.2	Halbleiterschutzgesetz.	81
2.9.3	Pflanzen/Sortenschutz.	82
2.9.4	Biotechnologische Erfindungen.	83
3	Patent und Gebrauchsmuster formalrechtlich.	85
3.1	Das Anmeldeverfahren	86
3.1.1	Vertreter	86
3.1.2	Mindestanforderungen einer Anmeldung.	87
3.1.3	Unterlagen, die nachgereicht bzw. Handlungen, die nachgeholt werden können	91

3.1.4	Sonstige Anmeldevorschriften	94
3.1.5	Provisorische Patentanmeldung	94
3.2	Sonstige Anträge und Erklärungen	95
3.2.1	Zusatzpatent	95
3.2.2	Rechercheantrag (§ 43 PatG, § 7 GebrMG) (vgl. auch Abschnitt 3.3 Rechercheverfahren)	96
3.2.3	Prüfungsantrag (§ 44 PatG) (vgl. auch Abschnitt 3.4 Erteilungsverfahren)	96
3.2.4	Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Gebrauchsmusters (§ 32 PatG, § 8 GebrMG)	96
3.2.5	Teilung (§ 39 PatG, § 4 Abs. 6 GebrMG)/Ausscheidung	97
3.2.6	Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 PatG)	98
3.2.7	Priorität (§§ 40, 41 PatG, § 6 GebrMG)	98
3.2.8	Abzweigung (§ 5 GebrMG)	100
3.2.9	Wechsel vom Patent zum Gebrauchsmuster und umgekehrt	101
3.3	Rechercheverfahren (§ 43 PatG, § 7 GebrMG)	101
3.4	Erteilungsverfahren	102
3.4.1	Prüfung (§ 44 PatG)	102
3.4.2	Anhörung (§ 46 PatG)	102
3.4.3	Erteilung/Eintragung (§ 49 PatG, § 8 GebrMG)	103
3.4.4	Zurückweisung (§ 48 PatG)	103
3.5	Beschwerdeverfahren (§§ 73 ff. PatG)	103
3.5.1	Einreichung der Beschwerde	103
3.5.2	Abhilfe	104
3.5.3	Weiterleitung an das BPatG	104
3.5.4	Rechtsbeschwerde (§§ 100 ff. PatG)	104
3.6	Einspruch, Nichtigkeitsklage, Löschung	105
3.6.1	Einspruch (§ 59 PatG)	105
3.6.2	Nichtigkeit (§ 81 ff. PatG)	106
3.6.3	Löschung (§ 15 GebrMG)	107
3.7	Register/Amtliche Veröffentlichungen	107
3.7.1	Register (§ 30 PatG)	107
3.7.2	Offenlegungsschrift (§ 32 PatG)	108
3.7.3	Patentschrift (§ 32 PatG)	108
3.8	Kosten und Gebühren	108
3.8.1	Kosten und Gebühren beim DPMA	108
3.8.2	Kosten bis zur Erteilung bzw. Eintragung	110
3.8.3	Kosten nach der Erteilung bzw. Eintragung	111
3.8.4	Jahresgebühren/Aufrechterhaltungsgebühren	111
3.8.5	Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV)	114
3.9	Verfahrenskostenhilfe (§§ 129 ff. PatG)	114
4	Urheberrecht, Designschutz	116
4.1	Urheberrecht und verwandte Schutzrechte	117
4.1.1	Das Wesen des Urheberrechts	117
4.1.2	Die Rechtsquellen des Urheberrechts	118
4.1.3	Das urheberrechtlich geschützte Werk	119
4.2	Das Designrecht	134

5 Arbeitnehmererfindungen	144
5.1 Wesen und Gegenstand des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen sowie der zugehörigen Vergütungsrichtlinien	144
5.2 Dienstleistungen	151
5.2.1 Dienstleistung und freie Erfindung im Vergleich	152
5.2.2 Meldepflicht und deren Wirkung	154
5.2.3 Inanspruchnahme und Freigabe	157
5.2.4 Aufgabe einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechtes	164
5.2.5 Vom Arbeitnehmer nicht gemeldete Erfindung	165
5.2.6 Freigabe von Auslandsanmeldungen	166
5.3 Freie Erfindungen	168
5.3.1 Von Anfang an freie Erfindungen	168
5.3.2 Frei gewordene Dienstleistung	169
5.4 Technische Verbesserungsvorschläge	169
5.5 Vergütung	171
5.6 Regelungen an Hochschulen	180
5.7 Unabdingbarkeit	181
5.8 Regelungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	182
5.9 Schiedsverfahren	183
6 Innovationsmanagement, Patentverwertung	185
6.1 Ideen schaffen	185
6.1.1 Recherchen vor FuE	185
6.1.2 Ideen durch Eigenleistung	186
6.1.3 Ideen durch Fremdleistung	189
6.1.4 Ideen durch Fremdwissen	190
6.2 Ideen prüfen	193
6.2.1 Beurteilen einer Neuentwicklung	193
6.2.2 Basis-Recherchen vor einer Entwicklung	195
6.2.3 Begleit-Recherchen während einer Entwicklung	196
6.2.4 Prüf-Recherchen nach einer Entwicklung	196
6.3 Ideen schützen	198
6.3.1 Anmelden oder geheim halten	198
6.3.2 Wie ein früher Schutz?	199
6.3.3 Welches Schutzrecht sollte gewählt werden?	200
6.4 Ideen/Patente verwerten	202
6.4.1 Eigenverwertung	202
6.4.2 Fremdverwertung	203
6.4.3 Erfindungssuche	206
6.4.4 Lizenz/Verkauf Steinbeis-Transferzentrum (www.steinbeis-infothek.de)	206
6.4.5 Erfindungsbewertung	209
7 Praxisübung: Ausarbeiten einer Patentanmeldung	211
7.1 Einleitung	211
7.2 Bestandteile einer Patentanmeldung	212
7.2.1 Patentansprüche	213

7.2.2	Beschreibung	215
7.2.3	Zeichnung	216
7.2.4	Zusammenfassung	216
7.2.5	Antrag	216
7.2.6	Erfinderbenennung § 37 PatG	221
7.2.7	Zeitrang und Priorität (§§ 40, 41 PatG)	224
7.2.8	Was muss sofort eingereicht werden?	226
7.3	Formulieren der Texte einer Patentanmeldung	226
7.3.1	Formulieren von Ansprüchen	226
7.3.2	Ausarbeiten der Beschreibungseinleitung	228
7.3.3	Ausarbeiten der Beispielsbeschreibung	231
7.3.4	Häufigste Fehler beim Ausarbeiten einer Patentanmeldung	232
7.4	Einreichen einer Patentanmeldung	233
7.4.1	Wo wird eine Patentanmeldung eingereicht?	233
7.4.2	Wie wird eine Patentanmeldung eingereicht?	233
7.4.3	Bedeutung des Anmeldetages	234
7.4.4	Patentanwalt als Vertreter	235
7.5	Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung	235
7.6	Prüfungsverfahren (§ 44 PatG)	236
7.7	Jahresgebühren und Aufrechterhaltungsgebühren	238
7.8	Provisorische Patentanmeldung	239
8	Überblick über die Kennzeichen	241
8.1	Wesen und Gegenstand von Kennzeichen	241
8.2	Kennzeichen und wie sie entstehen	242
8.2.1	Marke	243
8.2.2	Name	245
8.2.3	Firma	246
8.2.4	Besondere Geschäftsbezeichnung	250
8.2.5	Geschäftsabzeichen und sonstige unterscheidende Einrichtungen	251
8.2.6	Werktitel	252
8.2.7	Geographische Herkunftsangabe	256
8.2.8	Domain	259
8.3	Richtige Wahl von Kennzeichen	259
8.3.1	Unterscheidungskraft	260
8.3.2	Freihaltebedürfnis	260
8.3.3	Rechte Dritter	261
8.4	Wie bleiben Kennzeichen erhalten?	261
8.4.1	Benutzung	261
8.4.2	Verlängerung	262
8.5	Kollisionen von Kennzeichen	262
8.5.1	Besserer Zeitrang	262
8.5.2	Ähnlichkeit der Kennzeichen	263
8.5.3	Ähnlichkeit der Waren, Dienstleistungen und Unternehmenstätigkeiten	264
9	Schutz von Marken	266
9.1	Wesen und Gegenstand von Marken	267

9.1.1	Was ist eine Marke?	267
9.1.2	Einteilung der Marken	269
9.1.3	Werktitel (§ 5 Abs. 3 MarkenG)	270
9.1.4	Geographische Herkunftsangaben.	270
9.1.5	Marken in Eigenleistung.	272
9.1.6	Marken in Fremdleistung	274
9.1.7	Hauptfehler bei neuen Marken.	274
9.1.8	Geschichte der Marke.	278
9.2	Marken prüfen	279
9.2.1	Absolute Schutzhindernisse.	279
9.2.2	Relative Eintragungshindernisse	284
9.3	Marken und Namen schützen.	289
9.3.1	Marken schützen.	289
9.3.2	Bekanntheitsgrade von Marken.	292
9.3.3	Firmennamen, Unternehmensbezeichnungen schützen.	295
9.3.4	Besondere Geschäftsbezeichnung schützen	296
9.3.5	Werktitel schützen	297
9.3.6	Geschäftsabzeichen und sonstige unterscheidende Einrichtungen schützen.	298
9.3.7	Anmeldetaktik/Strategien	299
9.4	Marken überwachen	303
9.4.1	Überwachung durch Eigenleistung	304
9.4.2	Überwachung durch Fremdleistung	305
9.5	Marken vernichten	305
9.5.1	Warenmarke/Dienstleistungsmarke angreifen	305
9.5.2	Unternehmensbezeichnung/Firmennamen angreifen.	307
9.5.3	Besondere Geschäftsbezeichnung angreifen.	307
9.6	Marken verwerten.	308
9.6.1	Verwerter/Käufer für eine Marke suchen.	308
9.6.2	Lizenzvergabe an einer Marke	308
9.6.3	Verkauf einer Marke	312
10	Gewerblicher Rechtsschutz im Ausland.	314
10.1	Warum Schutz im Ausland?	314
10.2	Patent- und Gebrauchsmusterschutz im Ausland	315
10.2.1	Nationale Patente im Ausland.	318
10.2.2	Nationale Gebrauchsmuster im Ausland	320
10.2.3	Die Internationale Anmeldung	321
10.2.4	Die Europäische Patentorganisation	326
10.2.5	Das Einheitspatent	331
10.2.6	Die Eurasische Patentorganisation (EAPO).	350
10.2.7	Die afrikanische regionale Organisation für Geistiges Eigentum (ARIPO)	350
10.2.8	Die Afrikanische Organisation für Geistiges Eigentum (OAPI).	351
10.2.9	Das Gulf Cooperation Council (GCC).	351
10.2.10	Kosten des Patentschutzes im Ausland	351
10.3	Designschutz im Ausland	356
10.3.1	Nationale Designs/Geschmacksmuster im Ausland.	356
10.3.2	Internationaler Designschutz	357
10.3.3	Regionaler Designschutz	361

10.4	Markenschutz im Ausland	363
10.4.1	Nationale Marken im Ausland	365
10.4.2	IR-Marke (International registrierte Marke)	365
10.4.3	Unionsmarke	367
10.4.4	Kosten des Markenschutzes im Ausland	370
10.5	Urheberrecht im Ausland	371
10.5.1	Nationaler Urheberschutz im Ausland	371
10.5.2	Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) und Welturheberrechtsabkommen (WUA)	371
10.5.3	Rom-Abkommen	373
10.5.4	TRIPS-Abkommen	373
10.5.5	Registrierung von Urheberrechten	376

11 Die Verletzung und Durchsetzung von Rechten des geistigen

	Eigentums	377
11.1	Vorbemerkungen	377
11.1.1	Grundsatz der Nachahmungsfreiheit	377
11.1.2	Benutzung privat und zu Versuchszwecken	378
11.1.3	Erschöpfungsgrundsatz	379
11.2	Verletzung von Patenten und Gebrauchsmustern	380
11.2.1	Die Rechtsbeständigkeit des Klageschutzrechts als Voraussetzung für eine Patent/Gebrauchsmusterverletzung	381
11.2.2	Die wortsinngemäße Patent/Gebrauchsmusterverletzung	382
11.2.3	Die äquivalente Patent-/Gebrauchsmusterverletzung	383
11.2.4	Die mittelbare Patent-/Gebrauchsmusterverletzung	384
11.2.5	Beispiel einer Verletzung	385
11.2.6	Typische Einwände des Verletzers	393
11.3	Verletzung von Designrechten	395
11.3.1	Wann liegt eine Designverletzung vor?	395
11.3.2	Beispiele von Verletzungen	396
11.4	Verletzung von Marken und Namen	400
11.4.1	Wann liegt eine Verletzung vor?	400
11.4.2	Beispiele von Markenverletzungen	404
11.4.3	Einwand der Nichtbenutzung	405
11.5	Verletzung von Urheberrechten	406
11.5.1	Die Prüfung einer Urheberrechtsverletzung	407
11.5.2	Beispiele von Urheberrechtsverletzungen	407
11.6	Ansprüche wegen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums	409
11.6.1	Überblick über die wichtigsten Ansprüche	409
11.6.2	Gläubiger der Ansprüche	413
11.6.3	Schuldner der Ansprüche	413
11.7	Die Durchsetzung der Ansprüche	414
11.7.1	Überblick	414
11.7.2	Die außergerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen	415
11.7.3	Das gerichtliche Klageverfahren	416
11.7.4	Der einstweilige Rechtsschutz	419
11.8	Das Grenzbeschlagnahmeverfahren	420

12 Unlauterer Wettbewerb, Kartellrecht	427
12.1 Einleitung	427
12.2 Recht gegen unlauteren Wettbewerb	428
12.2.1 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG)	428
12.2.2 Systematik	429
12.2.3 Die Generalklausel des UWG	429
12.2.4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen	430
12.2.5 Schutz der Wettbewerber (der Konkurrenten)	434
12.2.6 Unlauterer Vorsprung durch Rechtsbruch	439
12.2.7 Schutz vor unzumutbarer Belästigung	439
12.3 Kartellrecht	440
12.3.1 Wesen und Gegenstand des Kartellrechts	440
12.3.2 Verhältnis von Kartellrecht zu den Rechten des geistigen Eigentums	441
12.3.3 Verhältnis von EU-Kartellrecht und nationalem Kartellrecht	442
12.3.4 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen	443
12.3.5 Missbrauch marktbeherrschender Stellung	446
12.3.6 Fusionskontrolle	450
12.3.7 Rechtsfolgen von Kartellrechtsverstößen	451
13 Geschäftsgeheimnisse	453
13.1 Das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)	453
13.1.1 Wesen des Geschäftsgeheimnisschutzes	453
13.1.2 Definition des Geschäftsgeheimnisses	453
13.1.3 Katalog von Verbots- und Erlaubnistatbeständen	454
13.1.4 Rechtsfolgen einer Geschäftsgeheimnisverletzung	456
13.2 Vertraglicher Schutz vertraulicher Informationen	457
13.2.1 Verhältnis von vertraglichen Vertraulichkeitsvereinbarungen zum GeschGehG	457
13.2.2 Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA)	458
13.2.3 Schutzwirkungen von Vertraulichkeitsvereinbarungen	459
14 Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz	460
14.1 Arten von Recherchen	460
14.1.1 Freedom-to-Operate (FTO)/Clearence Recherche	461
14.1.2 Neuheits-/Nichtigkeitsrecherche	463
14.1.3 Technologierecherche	464
14.1.4 Wettbewerberrecherche	465
14.1.5 Due Diligence	465
14.1.6 Eigen-/Auftragsrecherche	466
14.1.7 Rechercheinstitute	466
14.1.8 Überwachung	467
14.2 Rechercheinstrumente	470
14.2.1 Patentrecherchen	470
14.2.2 Markenrecherchen	472
14.2.3 Designrecherchen	472
14.3 Nutzen von Recherchen für Forschung und Entwicklung	473
14.3.1 Der Wert von Patentliteratur als Informationsquelle	473

14.3.2	Informationsmangel	474
14.3.3	Information als Basis für Lösungen und Entscheidungen	478
14.3.4	Informationskonzepte	479
14.3.5	Recherchen vor Forschung und Entwicklung	482
14.3.6	Recherchen während Forschung und Entwicklung	483
14.3.7	Recherchen nach Forschung und Entwicklung	483
14.4	Durchführung von Patentrecherchen	484
14.4.1	Recherchen in der Patentliteratur	484
14.4.2	Klassifikationen	490
15	Die IP-Abteilung in einem Industrieunternehmen	492
15.1	Die IP-Abteilung eines Unternehmens	492
15.1.1	Bedeutung der IP-Abteilung im Unternehmen	492
15.1.2	Aufgaben der IP-Abteilung	493
15.1.3	Mitarbeiter der Patentabteilung	496
15.2	Die Arbeit in der IP-Abteilung	496
15.2.1	Aktenverwaltung	496
15.2.2	Datenverwaltung	498
15.2.3	Fristenkontrolle	500
15.2.4	Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren	515
15.2.5	Zahlung von Gebühren	519
	Stichwortverzeichnis	525