



# PATENTRECHT & mehr









bei  
stria

1 Tele-  
konnte  
einem  
1,09  
gewinn  
Vor-  
stei-  
hohe  
ibun-  
ch-Ge-  
er Um-  
ent auf  
k. Das  
T)  
t auf

## 11.227 neue Patente für heimische Firmen

**Jahr 2018.** Österreichische Firmen haben 2018 weltweit 11.227 Patente angemeldet. Nach rund 12.000 im Jahr 2017 liege das „in der Schwankungsbreite“, sagte Patentamtsdirektorin Mariana Karepova. Österreich liegt bei Patentanmeldungen im EU-Vergleich auf dem sechsten und weltweit auf dem elften Platz.

### Petro Welt hadert

Gewi  
10,8  
sank  
276  
Mita  
zent

Str  
Leb

Tsch  
nich  
Lebe  
cher  
west  
im V  
Qua

# PATENTRECHT



## Was ist ein Patent?

- Schutzrecht an jenen Erfindungen
- die neu und gewerblich anwendbar sind
- sowie eine entsprechende Erfindungshöhe aufweisen.
- Dieses Schutzrecht räumt dem Erfinder ein Monopolrecht an der Nutzung der Erfindung ein

# Voraussetzungen für ein Patent



- Erfindung
- Neuheit
- Gewerbliche Anwendbarkeit
- Erfindungshöhe
- Beachtung der öffentlichen Ordnung und Sitte

gleichzeitig

- **Erfindung**



- Eine Erfindung ist eine technische Lösung für ein technisches Problem
- Keine Erfindungen sind
  - Entdeckungen, zB von Naturgesetzen, zB Röntgenstrahlen, sehr wohl patentierbar ist ein Röntgengerät als technische Lösung des technischen Problems der Nutzung der Strahlung
  - Mathematische Verfahren
  - Ästhetische Formschöpfungen -> ggf Urheber- bzw Geschmacksmusterrecht
  - Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen



- Patentierbarkeit von Software
  - Software als reiner Quellcode ohne Bezug zu einer technischen Erfindung ist nicht patentierbar

**Software ist nur als  
technische  
neue  
und für Fachleute nicht nahe liegende  
Erfindung patentierbar!**

**Der ingenieurmäßige, technische Aspekt der Software-Entwicklung ist  
prinzipiell einem Schutz durch Patente oder Gebrauchsmuster zugänglich!**

**Nicht-technische Aspekte der Software wie  
Marketingstrategien oder Geschäftsideen sind nicht schützbar!**

**Der technische Charakter ist unbedingt erforderlich zur Schutzfähigkeit!**

**Rechtsbeständiger Patent/Gebrauchsmusterschutz kann nur dann gegeben sein,  
wenn der Anmeldungsgegenstand neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist.**



**Das Erfordernis des „technischen Charakters“ verhindert, dass Spiele, Geschäftsmethoden und Ähnliches geschützt werden können.**

**Bei Software muss das Vorliegen des technischen Charakters aus dem konkreten Inhalt der Software beurteilt werden!**

**Es muss ein nicht naheliegender neuer und erfinderischer Beitrag im technischen Bereich geleistet werden!  
Dieser technische Beitrag muss auch dann erkennbar sein, wenn zusätzlich nicht-technische Anspruchsmerkmale vorhanden sind.**

Quelle: Österreichisches Patentamt: Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu Computerimplementierten Erfindungen (Software);

[https://www.patentamt.at/fileadmin/root\\_oepa/Dateien/Patente/PA\\_Infoblaetter/PA\\_Richtlinien\\_Software\\_02082006.pdf](https://www.patentamt.at/fileadmin/root_oepa/Dateien/Patente/PA_Infoblaetter/PA_Richtlinien_Software_02082006.pdf) abgerufen am 02.03.2018

- **Neuheit**

**Reden ist Silber, Schweigen ist Gold**



- Die technische Lösung für ein technisches Problem muss im Zweitpunkt ihrer Anmeldung beim Patentamt neu sein
- Die Lösung darf weltweit noch nicht bekannt sein, unabhängig davon, ob sie dem Anmelder bekannt ist oder nicht
- Als neu gilt alles, was nicht dem Stand der Technik entspricht, unabhängig von sprachlichen, räumlichen oder zeitlichen Beschränkungen
- Sollte eine Erfindung bereits vor ihrer Anmeldung beim Patentamt veröffentlicht worden sein (zB TOFT), so ist noch eine Gebrauchsmusteranmeldung innerhalb der Neuheitsschonfrist von sechs Monaten möglich



- **Gewerbliche Anwendbarkeit**
  - Gewerbliche Anwendbarkeit wird angenommen, sofern die Erfindung nicht völlig unsinnige oder zufallsbedingte Ergebnisse liefert
  - Eine tatsächliche gewerbliche Umsetzung ist nicht erforderlich



- **Erfindungshöhe**

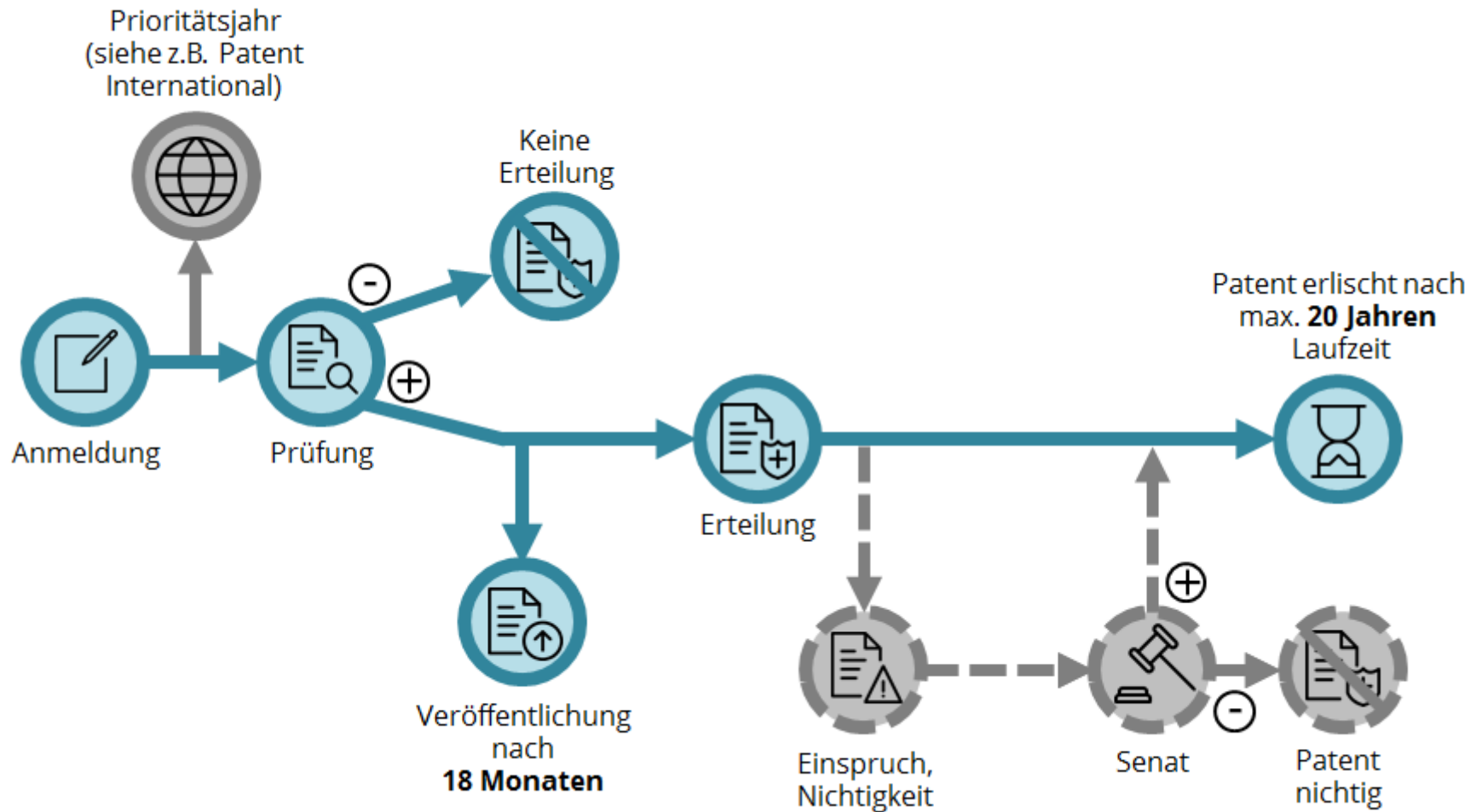
- Die Erfindung darf sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben
- Maßfigur ist der durchschnittliche Fachmann der über durchschnittliches Fachwissen und –können verfügt und dem bei der Beurteilung der Erfindungshöhe der aktuelle Stand der Technik bekannt war
- Nach der Judikatur ist eine Erfindung dann naheliegend, wenn ein durchschnittlicher Fachmann eine Lösung aufgrund eines Anlasses angesichts eines Vorteils oder einer Verbesserung tatsächlich vorgeschlagen hätte





- Bei einer Übertragungserfindung wird eine bereits existente Erfindung eines Fachbereichs auf einen anderen Fachbereich übertragen; Voraussetzung ist, dass die beiden Fachbereiche relativ weit voneinander entfernt sind und Rückgriffe auf den anderen Fachbereich nicht üblich sind, bzw Methoden des einen Gebiets im anderen Gebiet nicht weit verbreitet sind

# Durchschnittliches Patentverfahren



# Erteilung des Patents



- Mit der Erteilung des Patents können Ansprüche gegenüber anderen, die die patentierte Erfindung unrechtmäßig benutzen geltend gemacht werden
  - Klage auf Unterlassung
  - Klage auf Vernichtung oder Überlassung von patentverletzenden Gegenständen oder zur Herstellung dienenden Werkzeugen und Mitteln
  - Antrag auf Urteilsveröffentlichung
  - Klage auf Schadenersatz, Herausgabe des Gewinns und Entschädigung



- Mit der Erteilung des Patents können Dritte gegen das erteilte Patent vorgehen
  - Widerspruch binnen vier Monaten ab Bekanntmachung der Erteilung des Patents weil die Erfindung nicht den Voraussetzungen einer patentierbaren Erfindung entspricht, eine Ausnahme von der Patentierbarkeit oder keine Neuheit vorliegt
  - Antrag auf Nichtigkeitsklärung des Patents weil die Voraussetzungen einer patentierbaren Erfindung nicht gegeben sind, das Patent nicht eindeutig ist oder das Patent den beantragten Umfang überschreitet; treffen die Gründe nur teilweise zu, so ist das erteilte Patent entsprechend zu beschränken



# Internationale Patente



- Patentrecht ist nationales Recht
- Das [Europäische Patentamt \(EPA\)](#) bietet die Möglichkeit, eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens in über 35 europäischen Staaten
- Die [World Intellectual Property Organization \(WIPO\)](#) bietet die Möglichkeit eines zentralen Patentanmeldeverfahrens für bis zu 141 Länder



- Die Anmeldung kann entweder direkt beim EPA, bei der WIPO, oder aber zuerst beim österreichischen Patentamt und in der Folge beim WPA oder WIPO erfolgen
- Zu beachten ist, dass dies dies binnen 12 Monaten nach der ersten erfolgten Anmeldung (Prioritätsjahr) zu erfolgen hat damit die Anmeldung des Patents in anderen Ländern mit dem Tag der Anmeldung im ersten Land behandelt wird; wird dies nicht berücksichtigt ist die Erfindung nicht mehr neu und daher nicht mehr in den betreffenden Ländern patentierbar

# Nutzung des Patents



- Eigene Nutzung des Patents
- Verkauf des Patents
- [Lizensierung des Patents](#)
- Verwendung des Patentrechts als Sicherheit gegenüber einem Gläubiger

# Dauer des Patents



- Ein Patent kann gegen jährliche Zahlung einer Gebühr bis zu 20 Jahre nach dem Anmeldetag erhalten werden
- Ein Patent erlischt
  - bei Nichtzahlung der Jahresgebühr
  - Verzicht auf das Patent
  - Nichtigklärung des Patents



# Welche Überlegungen sollten vor der Beantragung eines Patents stehen?



- Gibt es meine Erfindung bereits? -> Recherche
  - [Deutsches Patentinformationssystem](#)
  - [Datenbanken des Europäischen Patentamtes](#)
  - [Auskunftsportal des Österreichischen Patentamtes](#)
  - [Fokus Recherche des Österreichischen Patentamtes](#)
- Existiert für meine Erfindung überhaupt ein Markt, wo liegt er und wie groß ist er -> Verhältnis Aufwand – Ertrag

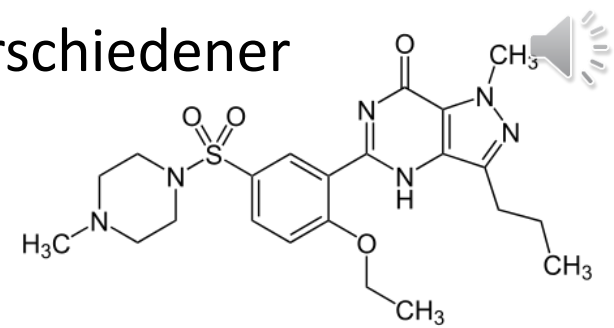


- Macht eine PRIOR-Anmeldung Sinn?
  - Es handelt sich um eine ruhende nationale Patentanmeldung bei der binnen 12 Monaten ab PRIOR-Anmeldung ein Upgrade auf eine reguläre Patentanmeldung durchgeführt werden kann
  - Die Zeit kann genutzt werden, um Verhandlungen mit potenziellen Partner, Lizenznehmern oder Käufern aufzunehmen; dabei ist mittels Geheimhaltungsvereinbarung sicherzustellen, dass die Erfindung nicht an die Öffentlichkeit gelangt
  - Führen die Verhandlungen zu keinem Erfolg kann man die PRIOR-Anmeldung auslaufen lassen und spart die Kosten des Patentierungsverfahrens



- Gibt es alternative / parallele / einfachere Schutzmöglichkeiten?
  - Gebrauchsmuster
  - Geschmacksmuster – stellt auf das Design von Erzeugnissen ab
  - Urheberrecht
  - Markenrecht
  - Halbleiterschutzrecht – stellt auf die geometrische Struktur (Topographie) eines Halbleitererzeugnisses (Mikrochip) ab

- Oftmals ist eine Kombination verschiedener Schutzrechte zielführend



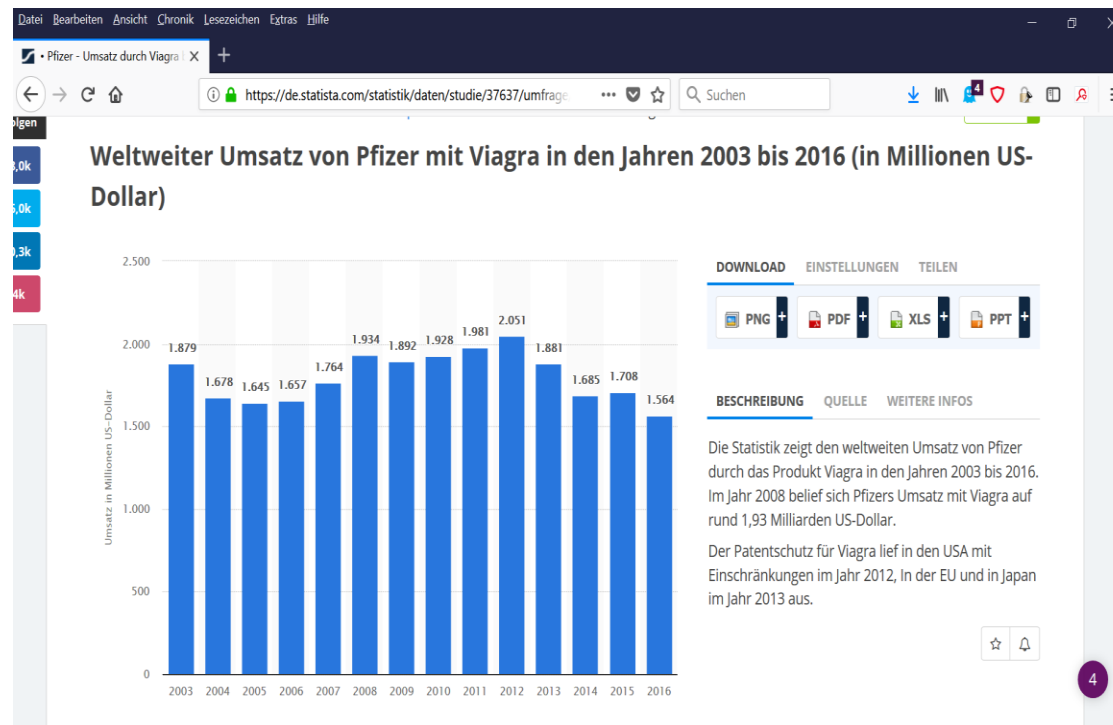
Strukturformel von Sildenafil aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer

- Der Pharmakonzern Pfizer beantragte in vielen Ländern das Patent für Sildenafil als Arzneimittel Viagra
- Ebenso wurde Viagra als Marke angemeldet
- Bis 2013 war das Arzneimittel in der EU patentrechtlich geschützt, ein Patent für PDE5-Hemmer wurde 2000 wegen naheliegender Schöpfungshöhe für ungültig erklärt
- In den USA endete der Patentschutz teilweise 2012

- 2010 hob der oberste Gerichtshof Kanadas das nationale Patent aufgrund von mangelhaften Angaben im Patentierungsantrag auf

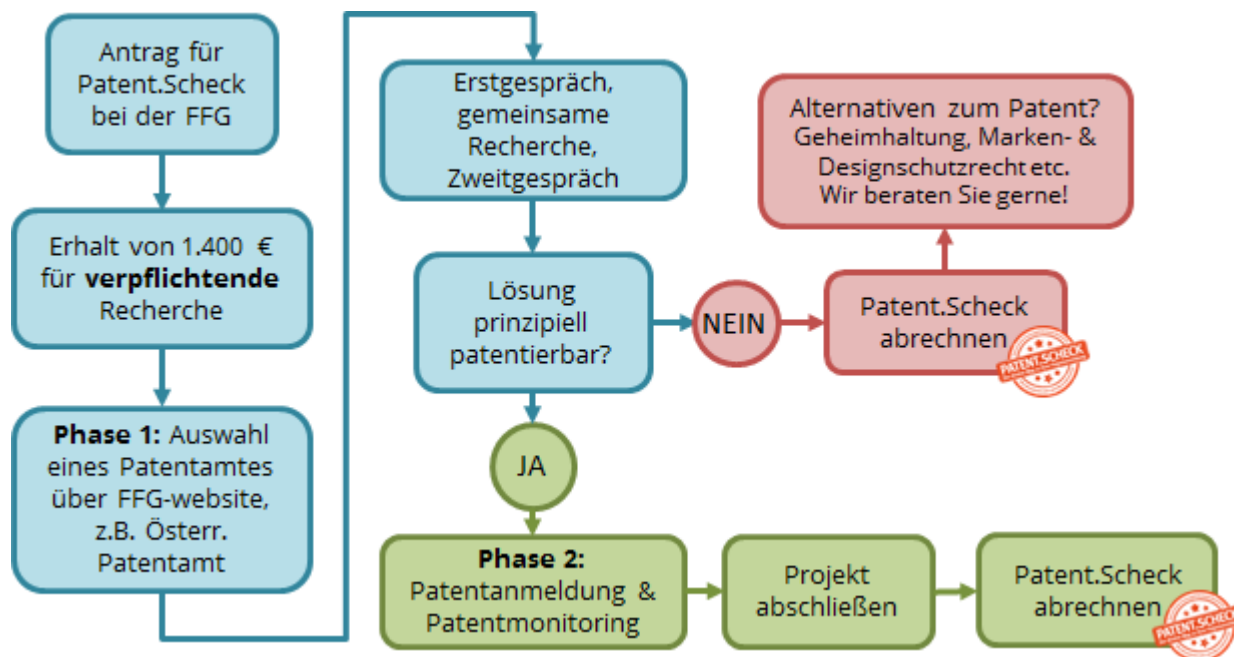


- Aufgrund massiver Marketingmaßnahmen für die Marke Viagra kann der Umsatz trotz Ablauf des Patents nachhaltig gehalten werden





- Kann ich Förderungen beantragen?
  - Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) fördert unter bestimmten Voraussetzungen GründerInnen hinsichtlich der Erlangung eines Erfindungsschutzes mittels eines Patentschecks




# Gebrauchsmusterrecht



## Was ist ein Gebrauchsmuster?

- Ein technisches Schutzrecht wie ein Patent
- Die Erfindungsqualität eines Gebrauchsmusters entspricht der eines Patents
- Im Rahmen der Registrierung des Gebrauchsmusters überprüft das Patentamt nur das Vorliegen der formalen Kriterien, nicht jedoch die erfinderische Qualität und die Neuheit; dies führt zu einer rascheren Durchsetzbarkeit
- Die Dauer des Gebrauchsmusters beträgt maximal 10 Jahre

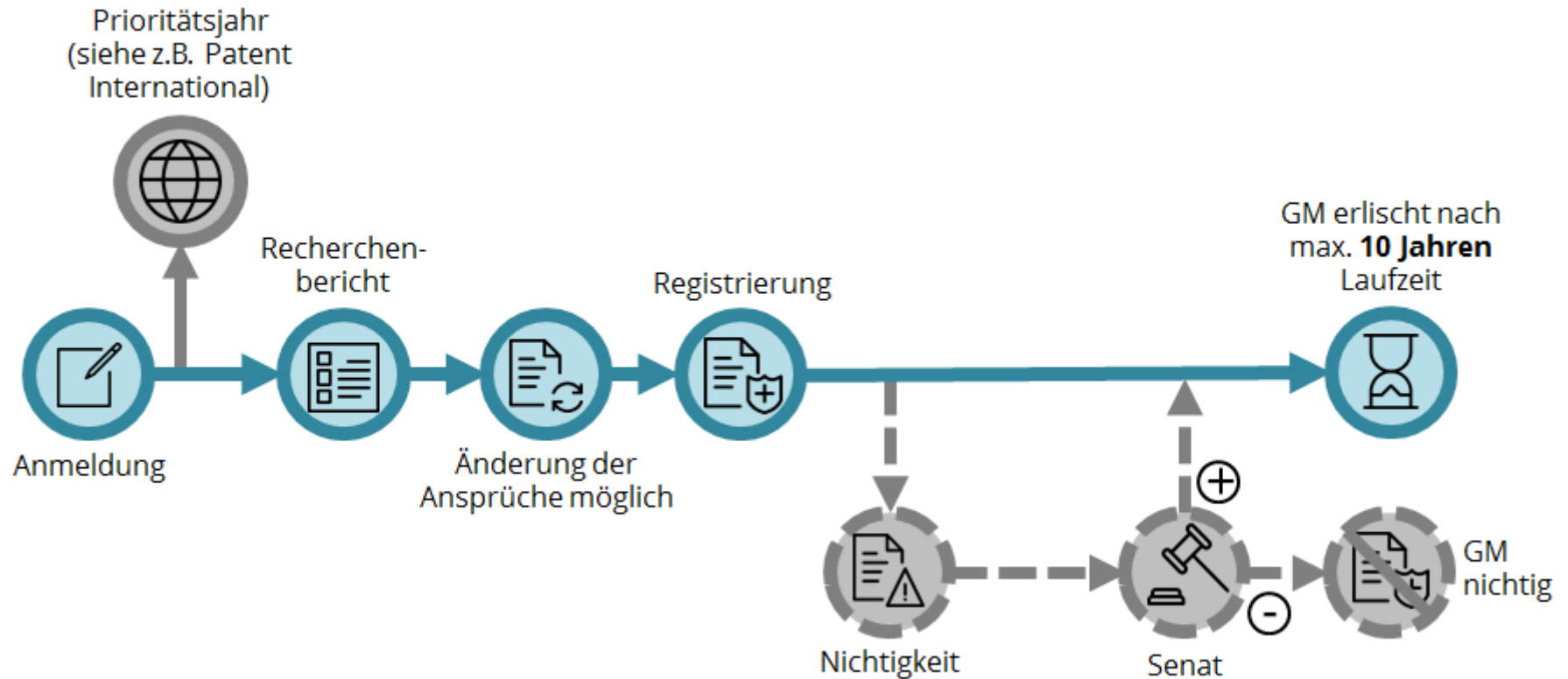
- Gebrauchsmuster unterliegen einer Neuheitsschonfrist -> ein  Antrag auf Erteilung eines Gebrauchsmusters kann bis zu sechs Monate nach Veröffentlichung durch den Anmelder eingebracht werden
- Dritte können einen Antrag auf Nichtigkeit des Gebrauchsmusters stellen, wegen
  - Mangelnder erfinderischer Leistung oder Neuheit
  - Überschreitung der eingereichten Unterlagen durch das Gebrauchsmuster
  - Unklarer bzw nicht eindeutiger Offenbarung der Erfindung

- Bei Verletzung des Gebrauchsmuster kann Klage eingebracht werden wegen



- Unterlassung
- Vernichtung der schutzrechtsverletzenden Gegenstände und der zur Herstellung notwendigen Mittel und Werkzeuge
- Urteilsveröffentlichung
- Schadenersatz, Rechnungslegung, Herausgabe des Gewinns, Entschädigung
- Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg

- Ablauf Registrierung Gebrauchsmuster



Quelle: <https://www.patentamt.at/quicklinks/wiki/gebrauchsmuster/> abgerufen am 02.03.2018

# Patent oder Gebrauchsmuster?

	Patent	Gebrauchsmuster
<b>Anforderungen</b>	Anmeldeformular, Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung	Anmeldeformular, Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung
<b>Neuheitsschonfrist</b>	keine	6 Monate
<b>Schutzbereich</b>	Ansprüche	Ansprüche
<b>Verfahrensdauer</b>	Auf Grund der Prüfung kann sich das Verfahren bei entgegenstehendem Stand der Technik hinauszögern	Auf Grund der Registrierung trotz entgegenstehendem Stand der Technik kürzer als beim Patent
<b>Steuerrechtliche/gewerberechtliche Begünstigung</b>	Ja	Nein
<b>Mikroorganismen schützbar?</b>	Ja	Nein
<b>Programmlogik</b>	Nein	Ja
<b>max. Schutzdauer</b>	20 Jahre	10 Jahre
<b>Neuheit/Erfinderischer Schritt</b>	Gesetzmäßigkeitsprüfung	Recherchenbericht
<b>Stundung/ex offio Vertretung</b>	Ja	Nein
<b>Anmeldegebühr inkl. zehn Ansprüche</b>	342,00 EUR	206,00 EUR
<b>Erteilung/Registrierung</b>	ab 208,00 EUR	135,00 EUR