

Joachim Weber

Inhaltsverzeichnis

2.1 Erfindungsmeldung 70

2.1.1 Eine Erfindungsmeldung formulieren 70

2.1.2 Die Darstellung des zugrundeliegenden Problems 71

2.1.3 Die Aufgabenstellung führt zur Lösung 72

2.1.4 Die Lösung der Aufgabe verdeutlicht die Erfindung 73

2.2 Was ist ein Patentanwalt? 75

2.3 Recherchen zum Stand der Technik 76

2.3.1 Die optimale Planung einer Recherche 76

2.3.2 Der Recherchenaufwand ist planbar 77

2.4 Strategieentwicklung/Welcher Schutz ist zu empfehlen? 79

2.4.1 Ein Beispiel verdeutlicht die Thematik 80

2.4.2 Der Blick auf die Mitbewerber ist wichtig 80

2.4.3 Auch bei Schutzrechten drängt die Zeit 80

2.4.4 Ein schnelles Verfahren ist nicht immer erwünscht 81

2.4.5 Werner von Siemens, der Urvater des Patentsystems 83

2.4.6 Ein Weltpatent gibt es nicht! 83

2.4.7 Der Schutzzumfang ist begrenzt 84

2.5 Warum braucht ein Unternehmen Patente? 85

2.6 Welche Rolle spielt der Patentanwalt? 86

2.7 Von der Erfindungsmeldung zum Anmeldungsentwurf 87

2.7.1 Wer ist Erfinder, wer ist Anmelder? 87

2.7.2 So sieht eine Patentanmeldung aus 88

2.7.3 Die Patentansprüche geben an, was geschützt werden soll 89

2.8 Veröffentlichung der Patentanmeldung 91

J. Weber (✉)
Hoefer & Partner Patentanwälte, Pilgersheimer Straße 20,
81543 München, Bayern, Deutschland
E-Mail: info@hoefer-pat.de

2.9	Von der Patentanmeldung zum Patent	92
2.9.1	Der manchmal lange Weg zu einem Patent	92
2.9.2	Was versteht man unter Neuheit im Patentgesetz?	93
2.9.3	Was ist denn die erfinderische Tätigkeit?	94
2.10	Die Wirkung des Patents	96
2.10.1	Benutzungsrecht und Verbot der unmittelbaren Benutzung	97
2.11	Benutzung einer patentierten Erfindung durch den Patentinhaber	98
2.12	Die Kosten einer Patentanmeldung	99
2.13	Markenschutz	99
2.14	Der Schutz des Designs	99
2.15	Definitionen	100
2.16	Links	102

2.1 Erfindungsmeldung

Nachdem Sie sich im vorangehenden Kapitel mit den verschiedenen Aspekten des Erfindungswesens beschäftigt haben, wollen wir uns nun der Umsetzung in die Praxis zuwenden. Dabei besteht die Frage, welche konkreten Schritte erforderlich sind, um von einer Erfindung zu einem erteilten Patent zu gelangen. Ganz konkret stellt sich dabei die Frage, welche Vorarbeiten der Anmelder oder der Erfinder leisten müssen, um das weitere Verfahren erfolgreich zu gestalten.

Zur Beantwortung dieser Frage sind die nachfolgend diskutierten Aspekte erfahrungsgemäß von besonderer Wichtigkeit. Es versteht sich, dass im Rahmen dieses Buches nicht sämtliche Fallkonstellationen, die bei unterschiedlichsten Erfindungen auftreten können, abschließend behandelt werden können. Die Erfahrung vieler Jahrzehnte zeigt jedoch, dass die nachfolgenden Punkte die meisten Aspekte abdecken und ein sehr gutes Gerüst bilden können.

2.1.1 Eine Erfindungsmeldung formulieren

Der nachfolgend benutzte Begriff Erfindungsmeldung ist dabei nicht im Sinne des Arbeitnehmererfinderrechts zu verstehen, sondern soll ganz allgemein das bezeichnen, was der Erfinder an Vorarbeiten leisten sollte, um erfolgreich mit seinem Patentanwalt zu kommunizieren und diesem zu ermöglichen, eine vollständige und richtige Patentanmeldung auszuarbeiten.

Voranstellend soll an dieser Stelle betont werden, dass es für den Patentanwalt zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung erforderlich ist, mit dem Erfinder und/oder Anmelder eine offene, ehrliche Kommunikation zu führen. Diese kann selbstverständlich auf unterschiedlichstem Wege erfolgen, sei es schriftlich, telefonisch oder durch ein persönliches Gespräch. Welche Vorgehensweise sich letztendlich als die Beste erweist, hängt vom

Einzelfall ab. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es sachdienlich ist, die Erfindungsmeldung zunächst schriftlich zu fixieren und dem Patentanwalt zu übermitteln, damit sich dieser auf ein nachfolgendes Gespräch vorbereiten kann.

Die schriftliche Formulierung einer umfänglichen Erfindungsmeldung bringt auch den Vorteil, dass der Erfinder durch die schriftliche Fixierung seiner Überlegungen sich selbst Klarheit verschafft, was er erfunden hat und welche Aspekte für ihn wichtig sind.

Die Erfindungsmeldung sollte somit den Beginn eines offenen Dialogs mit dem Patentanwalt bilden, um diesen mit allen erforderlichen Informationen zu versorgen und in die Lage zu versetzen, eine qualitativ hochwertige Patentanmeldung auszuarbeiten.

Die Erstellung einer Erfindungsmeldung beginnt erfahrungsgemäß zunächst mit der Sammlung von Fakten. Hierbei erweist es sich als sachdienlich, diese Sammlung von Fakten systematisch aufzubauen, da hierdurch sichergestellt ist, dass keine Aspekte vergessen werden oder unberücksichtigt bleiben.

2.1.2 Die Darstellung des zugrundeliegenden Problems

Zunächst sollte erläutert werden, welches Problem insgesamt besteht. Man könnte beispielsweise anhand von Prospektunterlagen oder Mustern die Thematik erläutern, die von dem Erfinder erfolgreich bearbeitet wurde und im Rahmen derer die Erfindung zu sehen ist. Probleme können beispielsweise darin bestehen, Fehlerquellen an Gegenständen zu beseitigen, Verfahren zu verbessern, neue Lösungen zu schaffen, die auf dem Markt Erfolg haben könnten oder Weiterentwicklungen zu betreiben, um bestehende Schutzrechte von Mitbewerbern zu umgehen. Ganz allgemein ist dabei zu erläutern, welcher Problemkreis vorliegt.

Es versteht sich, dass eine Erfindungsmeldung keinen Anspruch auf literarische Perfektion zu haben braucht. Es ist deshalb auch möglich, die Gedanken stichwortartig zu Papier zu bringen und mit Handskizzen zu ergänzen. Im Rahmen einer Erfindungsmeldung ist es zunächst nicht erforderlich, perfekte Zeichnungen zu erstellen oder sich bereits darüber Gedanken zu machen, wie die Patentansprüche formuliert werden könnten. Ziel der Erfindungsmeldung ist es vielmehr, den Patentanwalt mit allen für ihn erforderlichen Informationen zu versorgen. Wie er diese dann auswertet und im Rahmen einer Patentanmeldung nutzt, wird sich im weiteren Verfahren zeigen.

Nachdem die zugrunde liegende Problemstellung angesprochen wurde, ist es in vielen Fällen sachdienlich, den Patentanwalt in das der Erfindung zugrunde liegende Spezialgebiet einzuweisen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich einzuarbeiten. Dies ist selbstverständlich bei thematischen neuen Projekten von größerer Bedeutung als bei Erfindungen, welche auf bisherigen Patentanmeldungen, die der Patentanwalt bereits bearbeitet hat, aufbauen. In jedem Falle sollte der Erfinder beachten, dass er selbst für den Erfindungskomplex hoch spezialisiert ist und vielfältige Detailkenntnisse hat, die selbst ein hoch qualifizierter Patentanwalt, der sich auf dem betreffenden Gebiet auskennt, nicht zwangsläufig auch vorliegen

haben muss. Es kann sich somit empfehlen, dem Patentanwalt auch einige grundsätzliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit dieser den Zusammenhang beurteilen kann, in dem die Erfindung zu sehen ist.

Um dem Erfinder die Möglichkeit zu geben, seine Erfindung klar und präzise zu formulieren, sollte er sich zunächst darauf konzentrieren, von welchen bisher vorliegenden Kenntnissen er ausgegangen ist. Patentrechtlich wird dabei gerne von dem vorbekannten Stand der Technik gesprochen. Der Erfinder sollte zumindest den ihm bekannten Stand der Technik kurz beschreiben. Den Stand der Technik kann der Erfinder im Rahmen einer Erfindungsmeldung beispielsweise durch Firmenprospekte, Kopien von Patentveröffentlichungen, Mustern oder sonstigen Beschreibungen darstellen. Dabei sollte die Diskussion des Standes der Technik auch kritisch beschreiben, was bisher gemacht wurde und welche Nachteile sich hieraus ergeben.

2.1.3 Die Aufgabenstellung führt zur Lösung

Was soll nunmehr mit der Erfindung erreicht werden? Diese Frage könnte man auch als Aufgabenstellung formulieren. Die Aufgabe ergibt sich in logischer Abfolge aus der Beschreibung des Standes der Technik sowie aus der Beschreibung dessen, was bisher gemacht wurde oder wie bisher vorgegangen wurde. Dabei sind, wie oben beschrieben, auch die Nachteile der bisherigen Lösungen erläutert worden. Aufgrund dieser Kenntnisse kann dann die zugrunde liegende Aufgabe formuliert werden.

Eine Aufgabe könnte beispielsweise darin bestehen, nach einer Alternativlösung zu dem bisherigen Stand der Technik zu suchen. Eine Aufgabe könnte auch sein, die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und dabei insbesondere die bei der vorbekannten Vorgehensweise auftretenden Fehler zu eliminieren. Es können jedoch auch ganz andere Aufgabenstellungen vorliegen, beispielsweise die Aufgabe, die Kosten für die Herstellung zu senken oder die Lebensdauer eines Produktes zu erhöhen. Es könnte auch eine Aufgabe sein, gänzlich neue Lösungswege zu beschreiten und beispielsweise einen neuen Gegenstand oder ein neues Verfahren zu schaffen.

Die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten Erfindungen einen kleinen Schritt in der Weiterentwicklung der Technik betreffen und somit zur kontinuierlichen technischen Entwicklung beizutragen.

Im Rahmen einer Erfindungsmeldung ist es nicht zwingend erforderlich, eine einzige, perfekt formulierte Aufgabe zu Papier zu bringen. Es ist in ganz vielen Fällen besser, stichwortartig die Aspekte zu erläutern, welche mithilfe der Erfindung weiterentwickelt werden sollen. Im Rahmen einer ehrlichen Kommunikation mit dem Patentanwalt kann es auch sachdienlich sein, wenn dieser erfährt, dass die eigentliche Aufgabenstellung vielleicht noch gar nicht sichtbar ist oder die Aufgabe aus der Sicht des Erfinders möglicherweise nur sehr unbedeutend erscheint. Über alle diese Aspekte sollte der Patentanwalt informiert werden.

2.1.4 Die Lösung der Aufgabe verdeutlicht die Erfindung

Nachdem nunmehr die bisherige Vorgehensweise und der Stand der Technik diskutiert wurden, ist es an der Zeit, dem Patentanwalt die Lösung darzustellen. Auch dies kann stichwortartig erfolgen. Es ist dabei besser, eine einfache Sprache zu verwenden, die sehr präzise ist, als eine literarische Ausdrucksweise, bei der die wirklich wichtigen Aspekte nicht beachtet werden oder zu kurz kommen. Wichtig ist es, die Lösung insgesamt zu beschreiben und vor allem das Lösungsprinzip zu verdeutlichen. Viele Erfinder beschäftigen sich im Rahmen ihrer Konstruktionsaufgaben damit, einen bestimmten Gegenstand konstruktiv zu bearbeiten und zu gestalten. Irgendwann ist der Erfinder dann mit dieser Arbeit fertig und sieht, dass das Ergebnis eine Reihe von Vorteilen bringt, die es rechtfertigen, das Arbeitsergebnis durch ein Patent zu schützen. Ob es sich dabei um eine patentrechtlich vollständige und patentierbare Erfindung handelt, wird dann im späteren Verfahren zu berücksichtigen sein. Im Rahmen der Erfindungsmeldung sollte der Erfinder diese Thematiken nicht in den Vordergrund stellen, sondern dem Patentanwalt alle Informationen übermitteln, die zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lösung erforderlich sind.

Der Erfinder stellt sich nunmehr die Frage, wie er es schafft, einem nicht in seine Aufgabe einbezogenen Fachmann seine Erfindung zu erläutern. Dies kann erfahrungsgemäß am besten anhand von Ausführungsbeispielen erfolgen. Ausführungsbeispiele können durch Konstruktionszeichnungen, 3D-Darstellungen oder auch Handskizzen dargestellt werden. Bei der Darstellung von Ausführungsbeispielen ist es zwingend erforderlich, dass die erfindungswesentlichen Aspekte deutlich und nachvollziehbar gezeigt sind. Da auch in einer Patentanmeldung Ausführungsbeispiele beschrieben werden müssen, kann diese Vorarbeit des Erfinders im Rahmen der Erfindungsmeldung sehr wertvolle Anregungen für den Patentanwalt liefern.

Bei der Beschreibung von Ausführungsbeispielen sollte der Erfinder auch kritisch sich selbst gegenüber nachfragen, ob die Ausführungsbeispiele wirklich die wichtigen Erfindungskomplexe beschreiben und die erfindungsgemäße Lösung zeigen.

Wie bereits angedeutet, können Ausführungsbeispiele anhand von Skizzen oder Zeichnungen beschrieben werden. Dabei ergibt sich stets die Frage, wie ausführlich diese Darstellungen sein müssen. Diese Frage ist generell nicht allgemein zu beantworten, da dies von dem jeweiligen Einzelfall abhängt. Skizzen und Zeichnungen, anhand derer ein Ausführungsbeispiel beschrieben wird, können von sehr einfachen, blackbox-artigen Skizzen bis zu Detailzeichnungen reichen. Welche Darstellung der Patentanwalt für die Ausarbeitung eines Patentanmeldungsentwurfes benötigt, wird sich dann ergeben. Im Rahmen der Erfindungsmeldung kommt es zunächst darauf an, die Erfindung anhand des Ausführungsbeispiels und der hierbei verwendeten Skizzen und Zeichnungen zu beschreiben.

Die Erfahrung zeigt, dass die Sprache des Fachmannes auf vielen technischen Gebieten sehr spezielle Begriffe kennt. Diese sind manchmal historisch bedingt oder entspringen der ursprünglichen Ausdrucksweise der Handwerker, die mit diesen Themen befasst waren. Beispielhaft möchte ich den Bären nennen, der in der Schmiedetechnik verwendet wird oder den Hund, den man im Bergbau kennt und den man üblicherweise als Trans-

portfahrzeug bezeichnen würde. Aus der Schweißtechnik kennt man die Wurzel einer Schweißnaht. Ein anderer Begriff aus der Pflanzenwelt ist das Korn eines Schleifkörpers. Auch aus dem anatomischen Bereich werden Begriffe verwendet, beispielsweise die Zähne eines Sägeblatts oder der Kopf eines Fräasers. Auch das Wort Seele hat auf manchen technischen Gebieten eine Bedeutung, beispielsweise bei der Drahtherstellung.

Wir sehen, dass es unbedingt erforderlich ist, im Rahmen einer Erfindungsmeldung auch die verwendeten Begriffe zu definieren oder zu erläutern. Dies trägt dazu bei, in der Erfindungsmeldung eine präzise Sprache zu verwenden und dieselben Dinge mit demselben Begriff zu belegen. In der Praxis zeigt es sich, dass besonders dieser Aspekt nicht immer berücksichtigt wird. Für den Patentanwalt, der sich mit der Erfindungsmeldung beschäftigt, stellt sich dann häufig die Frage, was der Erfinder wohl mit einem speziellen Ausdruck gemeint haben könnte, insbesondere wenn für diesen Ausdruck auch andere Synonyme verwendet werden, ohne den Zusammenhang darzustellen. Daraus folgt, dass eine Erfindungsmeldung auch hierzu Erklärungen abgeben sollte.

Wir hatten darüber gesprochen, dass es zur Darstellung der Erfindung sachdienlich ist, Ausführungsbeispiele zu erläutern. Hierbei kann es auch wichtig sein, Vergleichsbeispiele darzustellen. Beispielsweise ist es bei chemischen Zusammensetzungen oder bei Legierungen wichtig, anhand von Vergleichsbeispielen zu erläutern, welche Vorteile die erfindungsgemäße Lösung hat oder wie die Erfindung wirkt. Vergleichsbeispiele können dabei physikalische oder chemische Eigenschaften präzisieren, beispielsweise Festigkeiten, Temperaturbeständigkeiten, Härten oder Ähnliches.

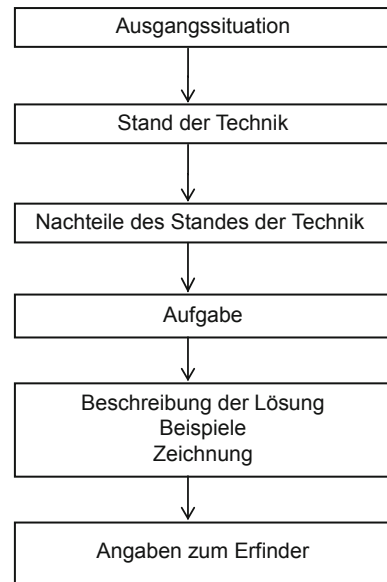
Schließlich sollte die Erfindungsmeldung sich auch mit den Vorteilen beschäftigen, die durch die Erfindung zu erzielen sind. Auch hierbei steht im Vordergrund, den Patentanwalt offen und ehrlich mit den nötigen Informationen zu versorgen und ihm auch kritisch zu erläutern, welche Nachteile sich gegebenenfalls neben den Vorteilen der Erfindung einstellen können. Der Patentanwalt hat dann die Möglichkeit, die Erfindung in geeigneter Weise zu präzisieren und in der Patentanmeldung zu erläutern.

Zusammenfassend ist somit deutlich geworden, dass an der Schnittstelle zwischen Erfinder und Patentanwalt ein offener und ehrlicher Informationsaustausch nötig ist und dass der Patentanwalt sehr detailliert mit allen Aspekten und Details der Erfindung versorgt werden muss, um seine Arbeit qualitativ hochwertig durchführen zu können.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass eine Patentanmeldung, die bei einem Patentamt zur Erteilung eines Patentes eingereicht wird, nachträglich nicht mehr ergänzt werden kann. Auch aus diesem Grund ist es erforderlich, sämtliche für die Beschreibung der Erfindung nötigen Aspekte und Informationen bei der Patentanmeldung zu berücksichtigen. Nicht mehr benötigte Textpassagen oder Ausführungsbeispiele im späteren Verfahren zu streichen, bringt keine Probleme mit sich. Ergänzungen und Änderungen, die über den ursprünglichen Umfang der Patentanmeldung hinausgehen, sind jedoch keinesfalls zulässig. Diese Regelung zwingt alle Beteiligten, im Vorfeld eine vollständige und technisch richtige Darstellung der Erfindung zu erstellen.

Die Abb. 2.1 zeigt ein vereinfachtes Ablaufdiagramm des Aufbaus einer Erfindungsmeldung:

Abb. 2.1 Aufbau einer Erfindungsmeldung



2.2 Was ist ein Patentanwalt?

Wenn man das Wort Anwalt hört, dann denkt man zweifelsfrei zunächst an Rechtsanwälte. Die nächste Überlegung ist dann, ob Patentanwälte denn etwas von Technik verstehen oder ob es sich lediglich um Juristen handelt, die sich auf Patentsachen spezialisiert haben. Wohl auch bedingt durch die im Vergleich zu niedergelassenen Rechtsanwälten sehr geringe Zahl an Patentanwälten ist die Antwort auf diese Frage nicht allen geläufig.

An dieser Stelle erscheint es deshalb sachdienlich, kurz den Ausbildungsweg und die Kenntnisse eines Patentanwalts zu beschreiben. Deutsche Patentanwälte sind üblicherweise Ingenieure oder Naturwissenschaftler mit einem abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulstudium, mit Industriepraxis und einer langjährigen juristischen Zusatzausbildung. Patentanwälte sind somit sowohl im einschlägigen Recht zuhause, wie in der Wissenschaft und Technik. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um Innovationen verstehen und beurteilen zu können und um diese in einer Patentanmeldung zu formulieren und das weitere Prüfungsverfahren bis zur Erteilung eines Patentes erfolgreich betreuen zu können.

Wie gesagt, sind Patentanwälte im einschlägigen Recht spezialisiert. Dieses umfasst nicht nur das Patentrecht, sondern alle Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, so dass auch das Markenrecht sowie der Schutz von Designs oder Software zum täglichen Alltag des Patentanwalts gehört.

Ein Patentanwalt benötigt zum einen die Zulassung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Diese Zulassung wird ihm erteilt, wenn er eine Prüfung absolviert hat, die vom Deutschen Patent- und Markenamt im Auftrag des Justizministeriums abgehalten wird. Zusätzlich benötigt ein Patentanwalt auch die Zulassung beim Europäischen Patent-

amt, um europäische Patentverfahren betreuen zu können. Diese Zulassung erfordert eine separate Prüfung, die beim Europäischen Patentamt zu absolvieren ist.

Da ein Patentanwalt ein Ingenieurstudium oder ein naturwissenschaftliches Studium absolviert hat, ist er somit ein Fachmann auf dem entsprechenden Gebiet. Er wird die Sprache des Erfinders sprechen und dessen technische oder naturwissenschaftliche Erläuterungen verstehen können. Dies hat wiederum zur Folge, dass für die einzelnen technischen oder naturwissenschaftlichen Erfindungen ein Patentanwalt herangezogen werden sollte, der dieses Gebiet von seiner fachlichen Qualifikation her beherrscht. Größere Patentanwaltskanzleien mit mehreren Patentanwälten haben deshalb Mitglieder unterschiedlicher technischer oder naturwissenschaftlicher Fachrichtungen, damit ein breites Feld von Erfindungen bearbeitet werden kann.

2.3 Recherchen zum Stand der Technik

Wir hatten bereits darüber gesprochen, dass der Erfinder bei der Abfassung der Erfindungsmeldung auch den Stand der Technik angeben und umreißen sollte, der ihm vorliegt. Üblicherweise sind jedoch die Recherchenmöglichkeiten der Erfinder nicht immer ganz ausgereift. Zudem bedarf es zur Durchführung einer sachgerechten und hinsichtlich der Ergebnisse vollständigen Recherche einer langjährigen Erfahrung. Eine einfache Internetrecherche beantwortet mit Sicherheit nicht die entscheidenden Fragen.

Um eine Patentanmeldung vorbereiten zu können, kann es sich deshalb empfehlen, durch den Patentanwalt im Vorfeld zunächst die Recherchenmöglichkeiten zu prüfen.

2.3.1 Die optimale Planung einer Recherche

Ganz allgemein ist festzustellen, dass sämtliche Patentanmeldungen, unabhängig davon, ob diese zu einem Patent führen oder nicht, nach 18 Monaten veröffentlicht werden. Es liegt somit ein sehr umfangreicher Recherchenstoff vor, der sämtliche der patentierbaren Technologien abdeckt. Somit erscheint es auf den ersten Blick sehr einfach, eine Recherche durchzuführen. Man braucht ja nur in den Patentveröffentlichungen recherchieren und schon findet sich ein Ergebnis.

Leider ist es in der Praxis nicht ganz so trivial. Bei der Vorbereitung einer Recherche sind zunächst die zu verwendenden Suchbegriffe zu definieren. Auch hierzu bedarf es bereits einer erheblichen Erfahrung, da gleiche Gegenstände in der deutschen Sprache nicht immer mit den gleichen, präzisen Begriffen belegt sind. Gleiches gilt für die englische Sprache. Um somit eine zuverlässige Recherche durchführen zu können, muss zunächst die Erfindungsmeldung studiert werden. Es ergibt sich dann, welche Suchbegriffe am geeignetsten erscheinen.

Der gesamte durch Patente zu monopolisierende technische Bereich ist in Klassen und Untergruppen aufgeteilt. Zur Vorbereitung einer Recherche ist es deshalb erforderlich, den Erfindungsgegenstand zu klassifizieren und damit festzulegen, in welcher Patentklasse die Recherche durchgeführt werden soll.

Die Klasseneinteilung, welche international festgelegt wird, berücksichtigt selbstverständlich die Weiterentwicklung des Standes der Technik. Aus diesem Grunde wird die Klasseneinteilung von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt oder präzisiert. Schon allein aus diesem Grunde ist es erforderlich, exakt die richtige Klasse nach dem neuesten Klassenverzeichnis zu bestimmen und zugleich zu sehen, in welchen Klassen die Druckschriften nach den älteren Systemen klassifiziert waren. Möglicherweise ergeben sich hierbei Lücken oder Überschneidungen, die bei der Durchführung der Recherche zu berücksichtigen sind.

Derartige Recherchen zum Stand der Technik werden üblicherweise von den Patentanwälten angeboten, da diese zum einen die erforderlichen Informationen aus der Erfindungsmeldung vorliegen haben und zum anderen über langjährige Erfahrung verfügen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass ein Patentanwalt zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, so dass der Anmelder keinerlei Sorge zu haben braucht, dass die Informationen aus der Erfindungsmeldung an Dritte weitergegeben werden. Dies ist bei kommerziellen Recherchenbüros, die auch Recherchendienste anbieten, nicht immer gewährleistet.

Um eine Recherche durchzuführen, wird man zunächst die Suchbegriffe mit der oder den Klassen kombinieren. Es ergibt sich dann eine Anzahl von Treffern. Ist die Trefferanzahl zu hoch, so zeigt sich, dass die gewählten Suchbegriffe nicht präzise genug sind. Es muss somit Schritt für Schritt eine Eingrenzung vorgenommen werden, bis eine handhabbare Zahl an Druckschriften aufgefunden werden kann. Dabei zeigt die Erfahrung, dass einige Dutzend Druckschriften den maximalen Umfang des Recherchenergebnisses darstellen sollten. Zu viele Druckschriften können zum einen nur mit einem doch sehr erheblichen Arbeitsaufwand gesichtet werden und bringen zum anderen erfahrungsgemäß nicht die gewünschten präzisen Ergebnisse.

2.3.2 Der Rechernaufwand ist planbar

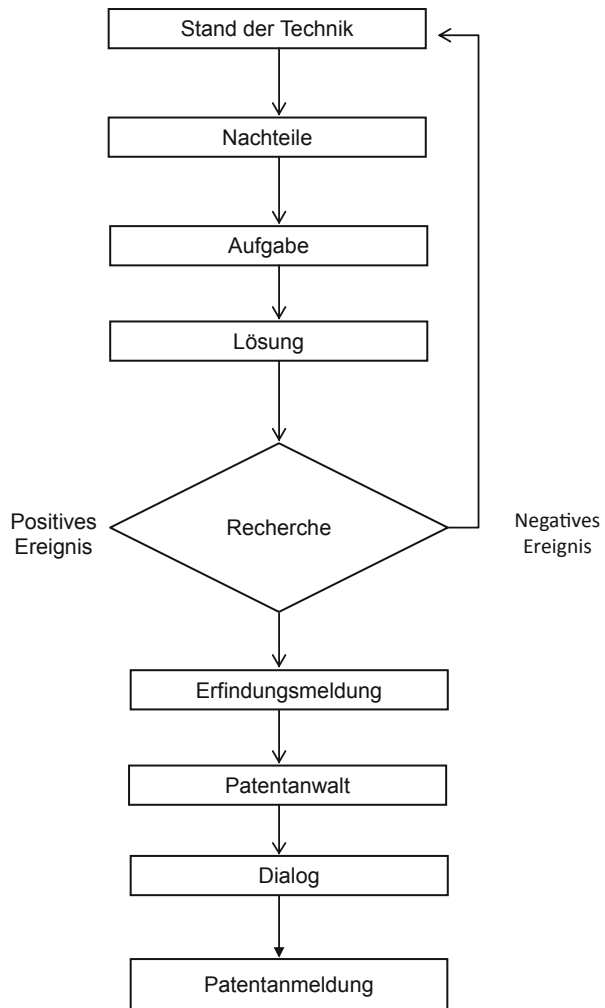
Anhand der Trefferliste, die sich nach Präzisierung der Suchbegriffe ergibt, kann dann ein Kostenvoranschlag für eine Recherche erstellt werden. Dieser berücksichtigt den reinen Rechernaufwand und den Arbeitsaufwand, um die Druckschriften zu sichten und hinsichtlich der Sach- und Rechtslage zu überprüfen.

In jedem Falle ist es für den Anmelder möglich, sich zunächst einen Überblick über den erforderlichen Rechernaufwand zu verschaffen, bevor er eine Recherche in Auftrag gibt und mit den Recherchenkosten belastet wird.

Leider gibt es auch technische Gebiete, in denen die Klassifizierung der Patentliteratur nicht sehr präzise vorgenommen wurde. Diese Klassen umfassen somit eine Vielzahl von Veröffentlichungen, ohne dass diese im Einzelnen eingegrenzt werden könnten. Somit kann es vorkommen, dass es sich von der strategischen Vorgehensweise empfiehlt, ohne detaillierte Vorab-Recherche die Erfindung zum Patent anzumelden und die Recherche dem Patentamt zu überlassen.

Wenn eine derartige Recherche nach Stand der Technik durchgeführt wird, um die Erfindungsmeldung zu präzisieren und um eine sachgerechte Ausarbeitung einer Patentanmeldung vorzunehmen, so berücksichtigt diese Recherche selbstverständlich nur die

Abb. 2.2 Von der Erfindung zur Patentanmeldung



Fakten, die mit der Erfindungsmeldung vorgelegt wurden. Dies bedeutet, dass eine derartige Recherche nur einen Ausblick auf die Erfolgsaussichten einer Patentanmeldung geben kann. Die Frage, ob der Anmelder bei der Realisierung seiner Erfindung Schutzrechte Dritter verletzt, kann mit einer derartigen Vorrecherche nicht abschließend beurteilt werden. Selbstverständlich kann es vorkommen, dass Patentveröffentlichungen ermittelt werden, die exakt das zeigen, was der Erfinder erfunden hat. Wenn keine derartigen Veröffentlichungen ermittelt werden können, bedeutet dies im Rückschluss jedoch nicht, dass die Erfindung auch in die Praxis umgesetzt werden kann, ohne mit bestehenden Schutzrechten zu kollidieren. Wir werden diesen Aspekt im weiteren Teil des Buches noch besprechen.

In der Abb. 2.2 ist die Vorgehensweise in Verbindung mit einer vor der Erstellung eines Anmeldeentwurfs durchgeführten Recherche erläutert. Es kann vorkommen, dass das Recherchenergebnis zu einer Präzisierung oder Änderung der erfindungswesentlichen Aspekte führt.

Wissensmanagement für Schutzrechte und ihre
Bewertung

Wissen entlang der Wertschöpfungskette praktisch
nutzbar machen

Mohnkopf, H.; Moser, U. (Hrsg.)

2014, XII, 271 S. 32 Abb., 25 Abb. in Farbe., Hardcover

ISBN: 978-3-642-41962-1