

## Patente und Patentstrategie

### Teil 1 – Grundlegendes Wissen über Patente und deren Kosten

Dr. Sigrid Ripper  
Claudia Wolf

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
<b>Einführung</b>	<b>3</b>
<b>Teil 1</b>	
<b>1. Wissenswertes rund ums Patentrecht</b>	<b>4</b>
1.1. Was ist ein Patent?	4
1.1.1. Neuheit	4
1.1.2. Erfinderische Tätigkeit	4
1.1.3. Gewerbliche Anwendbarkeit	5
1.2. Rechte aus einem Patent	5
1.3. Schritt für Schritt zur Patenterteilung	7
1.3.1. Anmeldung	7
1.3.2. Offensichtlichkeitsprüfung	7
1.3.3. Prioritätsrecht	8
1.3.4. Offenlegung	8
1.3.5. Rechercheantrag	8
1.3.6. Prüfungsantrag	8
1.3.7. Prüfungsverfahren	9
1.3.8. Einspruchsverfahren	9
1.3.9. Schutzdauer	9
<b>2. Patentkosten</b>	<b>10</b>
2.1. Kostenbegrenzung durch Anmeldestrategie	11
2.2. Die deutsche Patentanmeldung	12
2.3. Das Europäische Patent	12
2.4. Die PCT-Anmeldung	13
2.5. Lizenzvergabe als Einnahmequelle	14
<b>Teil 2</b>	
<b>3. Patentstrategien</b>	
3.1. Defensive Patentstrategien	
3.2. Offensive Patentstrategien	
3.2.1. Patentnetze	
3.2.2. Cross-Licensing und Patentpools	
3.2.3. Kombinierte Schutzrechtsstrategien	
3.2.4. Offenlegung als strategisches Mittel	
3.3. Aufbau eines Patentportfolios	
3.4. Strategische Patentanalyse	
<b>4. Zusammenfassung</b>	



Liebe Geschäftsfreunde,

wie heißt es so schön: „Not macht erfinderisch“. Das mag zwar etwas pathetisch klingen, doch die wirtschaftlichen Sorgen der Unternehmer scheinen tatsächlich die Kreativität vieler Erfinder zu beflügeln. Nie sind so viele Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen wie im vergangenen Jahr: insgesamt 134.062. Davon kamen allein 63.444 Patentanmeldungen aus Deutschland. Für dieses Jahr rechnet man mit einem weiteren Anstieg.

Geschützte Produkte und Verfahren sind sicher ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum geschäftlichen Erfolg. Wer sich jedoch auf den Weltmärkten behaupten will, wird sich nicht nur auf Patentanmeldungen beschränken. Er wird sich vielmehr um „Patentanmeldung mit Strategie“, das heißt um den konsequenten Ausbau der eigenen Position bemühen, neue Handlungsspielräume schaffen und die Kooperation mit anderen Patentinhabern suchen. Immer mehr Unternehmer verfolgen ein strategisches Patentmanagement, das zentral in die Unternehmensstrategie eingebunden und eng am Unternehmensziel ausgerichtet ist. In der vorliegenden Ausgabe des „Im Dialog spezial“ möchten wir gerade zu diesem Thema einen Beitrag leisten. Sie bietet Ihnen einen Überblick über das grundlegende Patentrecht, die gebräuchlichsten Schutzrechte, Patentgebühren und Rechtsfolgen. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dabei verschiedenen Patentstrategien und dem Aufbau eines Patentportfolios. Mit diesen Anregungen wollen wir Sie bei Ihrer eigenen Patentstrategie unterstützen.



Wir freuen uns, wenn Ihnen die vorliegende Arbeit wertvolle Informationen gibt und Sie bei Ihrem strategischen Patentmanagement unterstützt. Falls Sie dabei Hilfe brauchen, würden wir uns noch mehr freuen, wenn die Forschungsdienste Ihr bevorzugter Partner wären.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Thomas Barth

## Einführung

Veränderte Marktbedingungen, wie zunehmende Globalisierung und kürzere Entwicklungszeiten, fordern Unternehmen heraus. Die eigenen Patente, das „geistige Eigentum“ eines Unternehmens, ermöglichen es ihm, die eigene Marktposition zu verteidigen, zu stärken und darüber hinaus neue wichtige Marktvorteile zu sichern. Richtig eingesetzt, können aus Patenten branchenführende Produkte werden, die der Wettbewerb nur schwer oder gar nicht nachstellen kann.

**Patentstrategie ist auch eine Facette des Wissensmanagements, denn durch eine Patentstrategie lässt sich neues Wissen generieren und vorhandenes besser nutzen.**

Patentstrategie ist auch eine Facette des Wissensmanagements, denn durch eine Patentstrategie lässt sich neues Wissen generieren und vorhandenes besser nutzen. Patente fördern die Forschung und technische Entwicklung und dienen deshalb oft als Maß für Innovationsfähigkeit. Strategisches Patentmanagement gewinnt für Unternehmen branchenübergreifend an Bedeutung. Immer mehr sehen darin gute Möglichkeiten, ihre eigene Position zu stärken und Freiräume für den eigenen Fortschritt zu schaffen.

Strategische Vorgehensweise und beachtenswerte Aspekte des Patentrechts sind Thema der vorliegenden Arbeit. Auch auf interessante Fragestellungen wie „Was kostet ein Patent?“, „Welche Schutzrechtsformen gibt es?“, „Wie erstellt man ein Patentportfolio?“ wird eingegangen.

# 1. Wissenswertes rund ums Patentrecht

## 1.1. Was ist ein Patent?

Soweit seine patentierte Erfindung in den Schutzbereich eine älteren, noch lebenden Schutzrechts eines Dritten fällt, ist die Nutzung seiner eigenen patentierten Erfindung von der Zustimmung des Inhabers des älteren Patents abhängig.

Ein Patent ist ein „Verbotungsrecht“. Es gibt dem Inhaber das Recht, jedem Dritten die Benutzung der für ihn patentierten Erfindung zu verbieten. Er alleine ist zur Benutzung berechtigt (zu den Rechten siehe Punkt 1.2). Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass er die für ihn patentierte Erfindung auch benutzen darf. Soweit seine patentierte Erfindung in den Schutzbereich eines älteren, noch lebenden Schutzrechts eines Dritten fällt, ist die Nutzung seiner eigenen patentierten Erfindung von der Zustimmung des Inhabers des älteren Patents abhängig.

Das Wort Patent leitet sich vom lateinischen Verbum „patere“ ab, das „offen liegen“ bedeutet. Als Gegenleistung für das staatlich gewährte Nutzungsmonopol wird der Inhalt der Patentanmeldung spätestens 18 Monate nach Anmeldung oder Prioritätstag durch das Patentamt veröffentlicht („offen gelegt“). Dadurch wird die Erfindung allgemein zugänglich und kann Ausgangspunkt weiterer technischer Entwicklungen werden.

Was kann alles zum Patent angemeldet werden? Nach § 1 ff PatG wird ein Patent nur für eine Erfindung erteilt, die:

- gegenüber dem Stand der Technik neu ist,
- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht
- und gewerblich anwendbar ist.

Patente werden nur auf technische Erfindungen erteilt. Nicht patentfähig sind demnach „Anweisungen an den menschlichen Geist“, wie wissenschaftliche Theorien, medizinische Behandlungsmethoden, Diagnoseverfahren, Regeln für Spiele oder Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Generell sind Quellcodes von Softwareprogrammen nicht patentfähig, sondern lediglich eine damit bezweckte technische Verbesserung.

### 1.1.1. Neuheit

Eine Erfindung ist nicht mehr neu, wenn sie auf irgendeine Art und Weise bereits vor dem Einreichen einer Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Als öffentlich zugänglich gemacht gilt jede Art der Veröffentlichung, sei es durch mündliche oder schriftliche Beschreibung oder in sonstiger Weise.

Ein Gespräch mit Kunden oder Lieferanten oder die Übergabe von Mustern bewirkt, dass die Neuheit einer Erfindung nicht mehr gegeben ist, wenn nicht davor eine Geheimhaltungsvereinbarung mit diesen Gesprächspartnern abgeschlossen wurde!

### 1.1.2. Erfinderische Tätigkeit

Eine weitere Patentierungsvoraussetzung ist die „Erfindungshöhe“. Eine Erfindung weist dann die nötige Erfindungshöhe auf, wenn sie sich nicht in nahe liegender Art und Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Sie muss über das, was im Bereich des Könnens eines durchschnittlich begabten Fachmanns liegt, hinaus gehen. Zweck dieser Regelung ist, einfache technische Abwandlungen oder nahe liegende Verbesserungen bekannter Lösungen vom Patentschutz freizuhalten und die normale technologische Weiterentwicklung nicht unnötig zu blockieren.

### 1.1.3. Gewerbliche Anwendbarkeit

Kann ein Produkt oder Verfahren auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden, dann spricht man von einer gewerblichen Anwendbarkeit. Ausgeschlossen sind die nichtgewerblichen, also freien Berufe, weshalb beispielsweise eine medizinische Behandlungsmethode nicht patentfähig ist, siehe Punkt 1.1.

## 1.2. Rechte aus einem Patent

Das Patent verleiht dem Inhaber das Recht zur ausschließlichen Nutzung seiner patentierten Erfindung. Die Benutzung der Erfindung durch einen Dritten ohne Zustimmung des Patentinhabers stellt eine Verletzung dieses Rechts dar. Man unterscheidet hierbei die unmittelbare (siehe Kasten) und die mittelbare Patentverletzung.

**Das Patent ist ein Verbotungsrecht gegenüber Dritten.  
In § 9 PatG ist die unmittelbare Patentverletzung geregelt.  
Demnach ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist oder das nach einem patentierten Verfahren hergestellt wurde:**

- herzustellen,
- anzubieten,
- in Verkehr zu bringen,
- zu gebrauchen oder
- zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Ein Patent verletzt mittelbar derjenige, der ohne Zustimmung des Patentinhabers ein wesentliches Element der Erfindung anbietet oder liefert, das zur Benutzung der Erfindung geeignet und auch bestimmt ist.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Patentinhaber hält ein Patent an einem Handy mit eingebauter Infrarot-Sende- und Empfangseinheit für den Datenaustausch mit einem PC. Auf dem Markt erhältlich sind Handys für den gewerblichen Bereich, die mit einer solchen Infraroteinheit aufrüstbar sind. Ein weiterer Hersteller vertreibt die in dem Patent beschriebenen Infraroteinheiten zur Verwendung in den oben genannten Handys. Er überlässt es jedoch dem Endverbraucher, die Infraroteinheit in das Handy einzusetzen. Da der Hersteller keine Handys mit eingebauter Infraroteinheit vertreibt, begeht er keine unmittelbare Patentverletzung. Dennoch „benutzt“ er die Erfindung mittelbar, da er ein wesentliches Element der Erfindung anbietet und vertreibt, das zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt ist. Auch dies ist verboten.

Bei Verletzung seines Patentbesitzes hat der Inhaber gemäß § 139 ff. PatG die nachfolgenden Ansprüche:

- Unterlassungsanspruch: Der Patentinhaber hat einen Unterlassungsanspruch gegen denjenigen, der die Erfindung benutzt. Dieser Anspruch ist verschuldensunabhängig, d.h. der Patentverletzer muss nicht vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben.

- Schadensersatzanspruch: Im Falle einer vorsätzlichen oder fahrlässigen rechtswidrigen Benutzung hat der Patentinhaber zusätzlich zum Unterlassungsanspruch noch einen Schadensersatzanspruch.
- Auskunftsanspruch: Außerdem hat der Patentinhaber Ansprüche auf Auskunft über Herstellung, Vertriebswege und beteiligte Dritte sowie Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse und Vorrichtungen. Im Falle einer vorsätzlichen Patentverletzung kann auch ein Straftatbestand erfüllt sein. Dieser kann eine Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, bei gewerbsmäßigen Handlungen bis zu fünf Jahren, nach sich ziehen.

Die genannten Ansprüche gegen den Verletzer verjähren nach drei Jahren, nachdem der Inhaber Kenntnis von der Patentverletzung genommen hat. Deshalb sollte der Patentinhaber nicht zu lange abwarten, bis er gegen den Verletzer vorgeht. Nach der Dreijahresfrist bestehen lediglich noch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eigene Patente eine positive Wirkung haben, indem sie die eigenen Produkte und Verfahren vor Nachahmung schützen. Besitzt andererseits der Wettbewerber entsprechend interessante Patente, unterliegt man selbst der Unterlassungspflicht.

Durchsetzung des Unterlassungsanspruches:

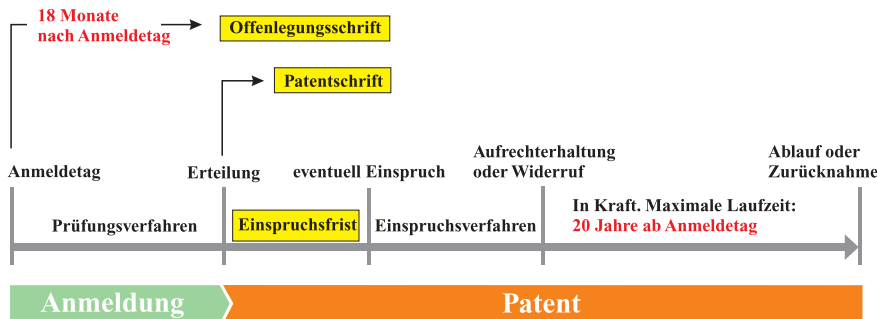
#### **Vorsicht vor einstweiligen Verfügungen und Verwarnungen**

*Die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches ist nicht einfach und kann für den klagenden Patentinhaber ein teures Nachspiel haben.*

Ein Patentinhaber, der sein Schutzrecht – vermeintlich – verletzt sieht, hat häufig den Wunsch, seinen Anspruch auf Unterlassung der sein Patent verletzenden Handlung geltend zu machen. Diese Unterlassung lässt sich schnell durchsetzen, entweder durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung oder durch das Aussprechen einer Verwarnung. Von einer Verwarnung spricht man, wenn ein Patentinhaber den vermeintlichen Patentverletzer schriftlich eindeutig und unmissverständlich dazu auffordert, seine patentverletzenden Handlungen zu unterlassen.

Beide Reaktionen können für den Patentinhaber jedoch erhebliche Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Stellt sich nämlich später heraus, dass die einstweilige Verfügung zum Zeitpunkt ihres Erlasses bzw. die Verwarnung ungerechtfertigt war, weil gar keine patentverletzenden Handlungen vorlagen, bspw. weil das Patent nicht rechtsbeständig war, kann der Patentinhaber dem Kontrahenten zum Ersatz des gesamten daraus entstandenen Schadens verpflichtet sein. Dazu zählen Gewinneinbußen aufgrund der eingestellten Produktion oder des Vertriebs ebenso wie entgangene Aufträge usw.

Es ist daher unbedingt erforderlich, die Sach- und Rechtslage sorgfältig zu prüfen, bevor man einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellt bzw. eine Verwarnung ausspricht.



**Abb. 1:**  
Schritt für Schritt  
zur Patenterteilung

### 1.3. Schritt für Schritt zur Patenterteilung

Das Anmelde- und Erteilungsverfahren für ein Patent läuft in den meisten Ländern nach einem ähnlichen Schema ab. Im Folgenden werden daher exemplarisch die wesentlichen Schritte eines solchen Verfahrens für ein deutsches Patent vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) vorgestellt.

**1.3.1. Anmeldung:** Erfüllt eine Erfindung alle gesetzlichen Voraussetzungen, kann sie beim DPMA gegen Zahlung einer Gebühr zum Patent angemeldet werden. Dem sog. Erteilungsantrag (=Anmeldeformular) sind folgende Unterlagen beizufügen: Eine technische Beschreibung, in der einerseits auf den bekannten Stand der Technik eingegangen wird, andererseits Aufbau und Vorteile der eigenen Erfindung geschildert werden. Soweit für das Verständnis der Erfindung erforderlich oder sachdienlich, wird diese Beschreibung durch technische Zeichnungen und Ausführungsbeispiele ergänzt. Ferner sind die Patentansprüche zu formulieren, in denen festgelegt wird, was neu an der Erfindung ist und wofür konkret Patentschutz begehrt wird. Der Hauptanspruch muss alle für die Erfindung wesentlichen Merkmale enthalten. Die Unteransprüche stellen weitere Ausgestaltungen des Hauptanspruches heraus. Für Patentanmeldungen gilt generell, dass die Ansprüche „so eng wie nötig, aber so breit wie möglich“ formuliert werden sollten. Damit wird einerseits eine sinnvolle Abgrenzung der Erfindung zum Stand der Technik gewährleistet und andererseits dem Patent ein möglichst großer Schutzbereich gegeben.

Weiterhin ist dem Erteilungsantrag die sog. Erfinderbenennung beizufügen. In der Erfinderbenennung müssen explizit der/die Erfinder benannt werden.

Den Anmeldetag des Ursprungspatents nennt man Prioritätsdatum, weil an diesem Tag die erste Anmeldung der Erfindung zum Patent statt findet, der noch weitere Anmeldungen folgen können. Der Anmeldetag bestimmt den Zeitrang der Anmeldung. Er ist maßgeblich für den bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik. Nur der vor dem Anmeldetag bereits vorhandene Stand der Technik ist zu berücksichtigen. Weiterhin ist der Anmeldetag maßgeblich u. a. für das Vorbenutzungsrecht, die Laufzeit des Patents, die Prioritätsfrist zur Einreichung von Auslandsanmeldungen und die Offenlegungsfrist.

**1.3.2. Offensichtlichkeitsprüfung:** Das Patentamt prüft die Anmeldung dahingehend, ob alle Formvorschriften eingehalten wurden und ob offensichtliche Patenthindernisse bestehen. Außerdem wird die Anmeldung einem bestimmten technischen Fachgebiet zugeordnet.

Der Anmeldetag bestimmt den Zeitrang der Anmeldung. Er ist maßgeblich für den bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik. Nur der vor dem Anmeldetag bereits vorhandene Stand der Technik ist zu berücksichtigen.

**1.3.3. Prioritätsrecht:** Der Erfinder kann von seinem Prioritätsrecht Gebrauch machen. Demnach hat er nach Anmeldung seiner Erfindung zum Patent ein Jahr Zeit, um zu entscheiden, ob er seine Erfindung in weiteren Ländern zum Patent anmelden möchte. Solche Nachanmeldungen im Ausland haben keinen Einfluss auf die ursprüngliche erste Anmeldung. Die Kosten für die Nachanmeldungen richten sich nach dem jeweiligen Aufwand. Die größte finanzielle Belastung entsteht aus der Vorschrift, sich im Ausland durch einen Patentanwalt vertreten zu lassen und aus der Übersetzung der Patentanmeldung in die jeweilige Landessprache.

Einen kostengünstigen Weg zur Erlangung von Patentschutz auf weitere Ausgestaltungen einer bereits angemeldeten Erfindung stellt die Anmeldung eines Zusatzpatents innerhalb von 18 Monaten ab Anmeldetag der älteren Anmeldung dar. Ein Zusatzpatent kostet keine Jahresgebühren, es läuft allerdings zusammen mit dem Hauptpatent ab. Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine bereits beim DPMA zum Patent angemeldete Erfindung innerhalb einer Frist von zwölf Monaten ab dem Anmeldetag unter Inanspruchnahme der Priorität der Erstanmeldung („innere Priorität“) erneut zum Patent anzumelden. Bei einer Anmeldung mit innerer Priorität verfällt die Ursprungsanmeldung. Durch das neue Anmeldedatum verlängert sich die Laufzeit des Patents um maximal ein Jahr. Während die beschriebene Laufzeitverlängerung in der Praxis keine Rolle spielt, wird die Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der inneren Priorität in der Regel dazu genutzt, Weiterentwicklungen bzw. Ergänzungen einer Erfindung ohne Prioritätsverlust in die bereits bestehende Erfindungsbeschreibung mit einzubeziehen.

**1.3.4. Offenlegung:** 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag veröffentlicht das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung („Offenlegung“). Die sog. Offenlegungsschrift gibt den Inhalt der Patentanmeldung jedermann zur Einsicht frei, damit die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig von allen angemeldeten Erfindungen Kenntnis erhält.

**1.3.5. Rechercheantrag:** Ist der Anmelder nicht an einer sofortigen Durchführung des Prüfungsverfahrens für die Patentanmeldung interessiert, möchte sich aber gleichwohl ein Bild über die Patentierbarkeit der Erfindung machen, so kann er gleich bei der Anmeldung oder später beim Deutschen Patent- und Markenamt einen sog. Rechercheantrag stellen. Im Rahmen einer solchen Recherche wird der der Erfindung nächstliegende Stand der Technik ermittelt, der für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevant ist. Für die Sichtung von Patentschriften und Literatur muss der Anmelder eine Gebühr entrichten. Ist der Recherchebericht rechtzeitig vor der Offenlegung vorhanden, werden die ermittelten Dokumente in der Offenlegungsschrift erwähnt.

Es empfiehlt sich, den Rechercheantrag gleich bei der Anmeldung und damit vor der Offenlegung zu stellen, da das Ergebnis dann in der Regel noch innerhalb der ersten 12 Monate eintrifft.

Es empfiehlt sich, den Rechercheantrag gleich bei der Anmeldung und damit vor der Offenlegung zu stellen, da das Ergebnis dann in der Regel noch innerhalb der ersten zwölf Monate eintrifft. Dieses Ergebnis kann für die Entscheidung von Auslandsanmeldungen bzw. für die Überarbeitung der Anmeldung vor ihrer neuerlichen Einreichung unter Inanspruchnahme der inneren Priorität wertvoll sein.

**1.3.6. Prüfungsantrag:** Den Antrag auf Prüfung der Erfindung hinsichtlich ihrer „materiellen Patentfähigkeit“, d.h. Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit, kann der Anmelder direkt bei der Einreichung der Anmeldung stel-

len. Er kann sich jedoch hierfür auch bis zu sieben Jahre Zeit lassen. Das Aufschieben des Prüfungsverfahrens kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn eine Benutzung der Erfindung noch nicht in Sicht ist. Darüber hinaus können solche offen gelegten, aber noch nicht geprüften Anmeldungen auch dazu genutzt werden, den Wettbewerber zu verunsichern. Eine Rücknahme des Prüfungsantrags ist nicht möglich. Hat der Patentanmelder innerhalb der genannten 7-Jahresfrist ab Anmeldung keinen Prüfungsantrag gestellt, gilt diese als zurückgenommen.

**1.3.7. Prüfungsverfahren:** Das Patentamt prüft im Prüfungsverfahren die materielle Patentfähigkeit der Erfindung. Der Prüfer teilt dem Anmelder das vorläufige Prüfungsergebnis in Form von sog. Prüfungsbescheiden mit. Auf die Prüfungsbescheide des DPMA hin hat der Anmelder die Möglichkeit, Eingaben zu machen, um einerseits durch erforderliche Beschränkungen der Patentansprüche sowie Klarstellungen und Änderungen des Anmeldungstextes die genannten Mängel zu beheben und andererseits durch Bereitstellen von Argumenten die materielle Patentfähigkeit zu untermauern. Die Frist für die Beantwortung eines Prüfungsbescheids beträgt in der Regel vier Monate und wird vom Prüfer festgelegt.

Kommt der Prüfer im Prüfungsverfahren gleichwohl zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung nicht patentfähig ist, erlässt er einen Zurückweisungsbeschluss. Gegen einen solchen Beschluss kann der Anmelder innerhalb eines Monats schriftlich und gegen Entrichtung einer Gebühr beim Patentamt Beschwerde einlegen.

Erachtet der Prüfer die Anmeldung jedoch als patentfähig, erlässt er einen Patenterteilungsbeschluss und die Patentschrift erscheint. Die Dauer des Prüfungsverfahrens beträgt in der Regel zwei bis vier Jahre.

**1.3.8. Einspruchsverfahren:** Innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe der Erteilung hat jeder Dritte die Möglichkeit, das erteilte Patent mittels eines Einspruchs anzugreifen und eigenes Material, das seiner Ansicht nach der Patentfähigkeit entgegensteht, vorzulegen. Im Einspruchsverfahren findet eine erneute Prüfung der Erfindung auf Patentfähigkeit statt. Das Einspruchsverfahren endet mit der unbeschränkten oder beschränkten Aufrechterhaltung oder aber mit dem Widerruf des Patents.

**1.3.9. Schutzdauer:** Patente haben eine maximale Schutzdauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag. Zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes muss der Anmelder ab dem dritten Jahr und für jedes folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, unaufgefordert eine jährlich steigende Jahresgebühr entrichten (zu den Patentkosten siehe Kapitel 2), sonst erlischt das Patent.

Die Frist für die Beantwortung eines Prüfungsbescheids beträgt in der Regel vier Monate und wird vom Prüfer festgelegt. Kommt der Prüfer im Prüfungsverfahren gleichwohl zu dem Ergebnis, dass die Anmeldung nicht patentfähig ist, erlässt er einen Zurückweisungsbeschluss. Gegen einen solchen Beschluss kann der Anmelder innerhalb eines Monats schriftlich und gegen Entrichtung einer Gebühr beim Patentamt Beschwerde einlegen.

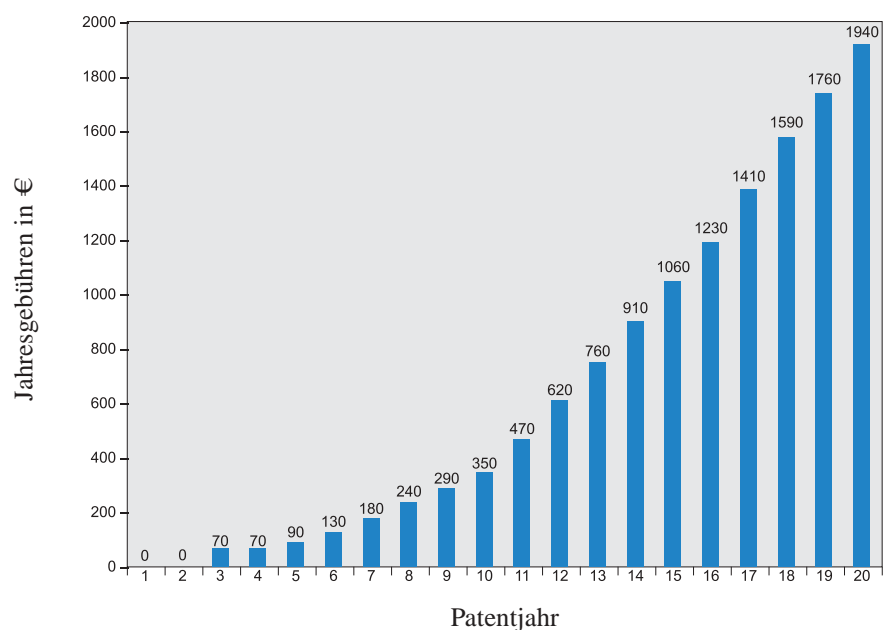
## 2. Die Patentkosten

Für das Erlangen und das Aufrechterhalten eines Patents entstehen verschiedene Kosten. So fallen zum einen Kosten für die Inanspruchnahme eines Patentanwaltes an. Während für eine Auslandsanmeldung ein Anwalt zwingend vorgeschrieben ist, muss er bei einer deutschen Anmeldung nicht unbedingt hinzugezogen werden. Es lohnt sich aber, auf sein Know-how zurückzugreifen, gerade wenn es um die Ausformulierung von Patentansprüchen und die Beantwortung von Prüfungsbescheiden geht.

Die Kosten für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung durch einen Patentanwalt belaufen sich auf rund 2.500–3.500 Euro. Hinzu kommen noch Formalgebühren in Höhe von einigen hundert Euro für die Aktenverwaltung und Fristenüberwachung beim Patentanwalt. Ein weiterer Kostenblock sind die Gebühren, die die Patentämter für die Durchführung des Anmelde- und Erteilungsverfahrens sowie für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes in den Folgejahren erheben. Die so genannten Jahresgebühren (für die Aufrechterhaltung des Patentschutzes) sind im Allgemeinen für die ersten sieben bis acht Jahre vernachlässigbar und steigen erst danach, wie in Abb. 2 am Beispiel der deutschen Jahresgebühren gezeigt wird, progressiv an. Zum anderen fallen bei Auslandsanmeldungen noch Übersetzungskosten an. Für eine Patentschrift durchschnittlicher Länge und Komplexität entstehen Übersetzungskosten in Höhe von etwa 2.500 Euro.

**Abb. 2:**  
Übersicht der Kosten,  
die für die Aufrechterhaltung  
eines Patents beim DPMA  
anfallen.

Quelle:  
Kostenmerkblatt DPMA  
Stand: Juni 2003



Unter Vernachlässigung der in den ersten Jahren ohnehin niedrigen Jahresgebühren lassen sich die Gesamtkosten (Amtsgebühren, Anwaltskosten sowie gegebenenfalls Übersetzungskosten) für ein Patent von der Anmeldung bis zur Erteilung (mittlere Dauer für In- und Ausland: ca. zwei bis sechs Jahre nach dem Anmeldetag) bei mittlerem Aufwand (zwei Prüfungsbescheide bis zur Erteilung) auf ca. 6.000–10.000 Euro abschätzen (siehe hierzu Tabelle 1). Die obere Kostengrenze wird in der Regel bei Auslandsanmeldung in den USA und Japan erreicht und ist nicht zuletzt auf die dort sehr hohen Anwalts- und Amtsgebühren zurückzuführen. Je nach Umfang und Komplexität des Einzelfalls kann dieser mittlere Kostenbereich aber auch deutlich unter- und insbesondere überschritten werden.

Eine Übersicht der durchschnittlich anfallenden Kosten für Inlands- und Auslandsanmeldungen zeigt folgende Tabelle:

Durchschnittliche Kosten eines Patentverfahrens von der Anmeldung bis zur Erteilung bzw. Eintritt in die nationale Phase bei PCT (ohne Jahresgebühren)	Nationale Patentanmeldung in Deutschland (inkl. Ausarbeitung des Anmeldeentwurfs)	Europäische Patentanmeldung	PCT-Anmeldung (mit vorläufiger internationaler Prüfung – ohne Erteilung!)	Patentanmeldung in den USA	Patentanmeldung in Japan
Gesamtkosten in •	6.000	6.000* + 5.000 pro Land**	6.000* + 5.000 pro Land**	10.000	10.000

## 2.1. Kostenbegrenzung durch Anmeldestrategie

Insbesondere bei einem großen Schutzrechtsbestand ist die Frage nach Auslandsanmeldungen sorgfältig abzuwägen.

In welchen Ländern Patente angemeldet werden sollen, hängt letztendlich von einer einfachen Kosten-Nutzen-Analyse ab. International breite Anmeldungen sind entsprechend kostenträchtig und rechnen sich nur dann, wenn die grundlegenden Erfindungen wirtschaftlich besonders interessant sind.

Dagegen können einfachere Erfindungen schon durch eine nationale Patentanmeldung etabliert werden. Eine Zwischenlösung ist die Anmeldung in einigen zentralen, als strategisch relevant erachteten Ländern. Im Zuge der zunehmenden Globalisierung reichen häufig schon einige wenige Schlüssel-Länder aus, um einen umfassenden weltweiten Schutz vor Nachahmung zu erzielen. Bei der Auswahl der Länder müssen länderspezifische Eigenarten berücksichtigt werden, u.a. ob und wie sich Patente im Streitfall durchsetzen lassen.

### Tab. 1: Gesamtkosten von der Anmeldung bis zur Erteilung von Inlands- und Auslands- patentanmeldungen.

Dabei handelt es sich um einen geschätzten Durchschnittswert, der ausgehend von zwei Prüfungsbescheiden mit mittlerem Zeitaufwand ermittelt wurde. Die Werte können je nach Umfang und Komplexität der einzelnen Anmeldung nach oben und unten abweichen.  
\*Kosten für das europäische bzw. PCT-Verfahren  
\*\*Kosten bei Zerfall in die nationalen Patente (Europa) bzw. Anmeldungen (PCT) inkl. Übersetzungskosten

#### Empfehlungen für die Auslandsentscheidung:

Eine Faustregel besagt, dass zumindest in den Ländern Patente angemeldet werden sollen, in denen Märkte sind bzw. Hersteller ihren Sitz haben.

Steht die Länderauswahl fest, können die Anmeldungen national erfolgen. Bei Anmeldungen in Europa ist bei mehr als zwei Ländern der Weg über ein europäisches Patent kostengünstiger.

Um einen Wettbewerbsvorsprung zu sichern, werden Patente in der Regel in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung angemeldet, so dass häufig zum Zeitpunkt der Auslandsentscheidung die volle Tragweite einer Erfindung noch nicht feststeht. In solchen Fällen empfiehlt es sich, um Zeit zu gewinnen und Länder wieder streichen zu können, bevor die Hauptkosten anfallen, PCT-Anmeldungen mit allen Ländern bzw. falls eine Beschränkung auf den europäischen Raum bereits absehbar ist, europäische Anmeldungen mit allen Ländern zu hinterlegen.

Die PCT-Anmeldung ist häufig der einzige noch verbleibende Weg zu Auslandsanmeldungen, wenn die Auslandsentscheidung so spät (weniger als vier Wochen vor Ablauf der Prioritätsfrist) getroffen wird, dass die Formfordernisse nationaler Anmeldungen, wie das Anfertigen notwendiger Übersetzungen, eingehalten werden können.

## 2.2. Die deutsche Patentanmeldung

Deutsche Patentanmeldungen werden über das DPMA getätigt. Gemäß Gebührenverzeichnis des Gesetzes über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamtes (PatKostG) betragen derzeit die Anmeldegebühr 60 Euro, die Recherchegebühr 250 Euro und die Prüfungsgebühr 350 Euro.

Für die Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Patentanmeldung muss der Inhaber ab dem dritten Jahr jährlich unaufgefordert eine Gebühr an das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zahlen. Häufig wird argumentiert, diese Jahresgebühren seien zu hoch, zumal sie mit zunehmender Laufzeit progressiv ansteigen. Im Laufe von zwanzig Jahren belaufen sich die Gesamtkosten auf 13.170 Euro.

Die Jahresgebühren für das Aufrechterhalten des Patentes für die ersten zehn Jahre liegen summiert bei 1.420 Euro.

Aus der Abbildung 2 (Seite 10) ist zu ersehen, dass die Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des Patents für die ersten zehn Jahre summiert bei 1.420 Euro liegen. Die Höhe der Jahresgebühren kann also

kein Hinderungsgrund für die langfristige Sicherung eines wirtschaftlich interessanten Schutzrechtes sein. Ab dem zehnten Jahr sollte man verstärkt jährlich prüfen, ob die Aufrechterhaltung des Patents noch sinnvoll ist, da ab diesem Zeitpunkt die Gebühren sehr stark ansteigen.

## 2.3. Das Europäische Patent

Ein Kosten und Zeit sparendes Verfahren zur Anmeldung von Schutzrechten in mehreren europäischen Ländern ist die Anmeldung eines europäischen Patents. Derzeit gehören 27 Länder dem Europäischen Patentübereinkommen an. Ab drei Länderbenennungen ist diese Anmeldung günstiger als die Durchführung der

Ab drei Länderbenennungen ist diese Anmeldung günstiger als die Durchführung der entsprechenden nationalen Verfahren.

entsprechenden nationalen Verfahren. Die Anmeldung eines europäischen Patents hat außerdem den Vorteil, dass mittels eines einzigen zentralen Anmelde- und Prüfungsverfahrens ein Patent für alle benannten Staaten zu erreichen ist. Es ist nicht erforderlich, die entsprechenden Verfahren in den einzelnen Staaten getrennt durchzuführen und es genügt eine einzige Verfahrenssprache, deutsch, englisch oder franzö-

sisch. Nach der Patenterteilung „zerfällt“ ein europäisches Patent in nationale Patente aller in der Patentschrift benannten Staaten.

Eine europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden beim Europäischen Patentamt (EPA) in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag. Für ein europäisches Patent fallen derzeit u.a. folgende Amtsgebühren an: Anmeldegebühr 125 Euro, Recherchegebühr (europäische Recherche) 690 Euro, Prüfungsgebühr 1.430 Euro, Benennungsgebühr 75 Euro pro Land (ab sieben Ländern sind weitere Länder kostenfrei), Erteilungsgebühr 715 Euro.

Da das Europäische Patent mit der Erteilung (etwa drei bis sechs Jahre ab Anmelde-tag) in die einzelnen nationalen Patente zerfällt, sind nur bis zu diesem Zeitpunkt Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu zahlen. Danach erfolgt die Jahresgebührenezahlung an die jeweiligen nationalen Ämter, wobei dann die jeweiligen nationalen Bestimmungen und Gebührenordnungen maßgeblich sind. Für die Europäische Anmeldung sind daher nur die Jahresgebühren für die ersten drei bis sechs Jahre interessant: Für das dritte bis fünfte Jahr nach Anmeldung fallen je rund 400 Euro an, für das sechste bis achte Jahr jährlich rund 740 Euro.

Voraussetzung für das Entstehen des Patentschutzes in den einzelnen benannten Ländern durch die Erteilung eines europäischen Patents ist die Einreichung der Übersetzungen bei den jeweiligen nationalen Ämtern in deren Landessprache sowie die Zahlung der erforderlichen nationalen Gebühren (insgesamt ca. 5.000 Euro pro Land; siehe auch Tab.1 auf Seite 11). Um gegebenenfalls Länder noch rechtzeitig, das heißt vor Entstehen dieser Kosten, fallen lassen zu können, sollte spätestens mit Eingang des Erteilungsbeschlusses die Auslandsentscheidung noch einmal daraufhin überprüft werden, ob tatsächlich in allen benannten Ländern Patentschutz benötigt wird.

#### 2.4. Die PCT-Anmeldung

Die PCT-Anmeldung ist eine internationale Patentanmeldung nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty). Sie führt nicht zu einem „Internationalen Patent“, sondern ist quasi eine Art Option auf eine Vielzahl von Auslandsanmeldungen. Diese Art der Anmeldung hat den Vorteil, dass erst verhältnismäßig spät entschieden werden muss, in welchen Mitgliedsstaaten die Auslandsanmeldungen tatsächlich hinterlegt werden sollen. Häufig ist zum Zeitpunkt der Auslandsentscheidung nach Ablauf des Prioritätsjahres die volle Tragweite der Erfindung noch nicht bekannt, so dass auch die Frage nach Auslandsanmeldungen nicht abschließend beurteilt werden kann. Aus dieser Unsicherheit heraus und da spätere nationale Anmeldungen nicht mehr möglich sind, werden in der Regel mehr Länder ausgewählt als nötig, mit den damit verbundenen hohen Kosten. Diese Kosten entstehen beim PCT-Verfahren, wie weiter unten noch ausgeführt wird, erst sehr viel später, so dass eine längere Entscheidungsfrist gegeben ist.

Die PCT-Anmeldung kann beim DPMA und beim Europäischen Patentamt eingereicht werden. Zusammen mit der Anmeldung benennt der Anmelder aus den insgesamt 114 möglichen Mitgliedsländern des PCT die von ihm gewünschten Länder. Er kann dabei als „Land“ auch Europa benennen, was dazu führt, dass die PCT-Anmeldung später u. a. auch als europäische Patentanmeldung in den Ländern des Europäischen Patent Übereinkommens (EPÜ) weitergeführt werden kann.

Der Zeitgewinn gegenüber einer direkten nationalen Auslandsanmeldung, die spätestens zwölf Monate ab dem Prioritätsdatum eingereicht werden muss, beträgt für die meisten PCT-Länder achtzehn Monate (d. h. Eintritt in die nationale Phase erst dreißig Monate nach dem Prioritätstag), für die anderen Länder acht Monate (zwanzig Monate ab dem Prioritätstag). Aber auch für diese Länder kann die Frist auf dreißig Monate ab dem Prioritätstag ausgedehnt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Antrag auf „vorläufige“ internationale Prüfung (gemäß Kapitel II, PCT-Vertrag) gestellt wird. Es handelt sich hierbei um ein ganz normales Prüfungsverfahren, das allerdings nicht mit einer Erteilung oder Zurückweisung der Anmeldung abschließt, sondern mit der Ausgabe eines sogenannten Internationalen Prüfungsberichts, der das Ergebnis der Prüfung der Anmeldung auf Neuheit und Erfindungshöhe beinhaltet.

Dieser Prüfungsbericht ist zwar für die einzelnen nationalen Staaten nicht bindend, bildet häufig jedoch die Grundlage für deren Prüfungsverfahren. So führt beispielsweise im Europäischen Patentamt ein- und dieselbe Prüfungsabteilung die Prüfung sowohl der internationalen Anmeldung, als auch der daraus resultierenden europäischen Anmeldung durch.

Die Mehrkosten durch eine PCT-Anmeldung belaufen sich auf ca. 6.000 Euro inkl. Amtsgebühren und Anwaltskosten.

Die Mehrkosten durch eine internationale Anmeldung belaufen sich auf ca. 6.000 Euro, wobei dieser Betrag die Amtsgebühren und die Anwaltskosten für die Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung bei mittlerem Aufwand beinhaltet. Bei Weiterführung einer

PCT-Anmeldung in Europa wird, soweit auf die bereits vorliegenden Recherche- und Prüfungsergebnisse aus dem internationalen Verfahren zurückgegriffen werden kann, ein großer Teil der Amtsgebühren (bis zu 75 %), die abhängig vom Umfang der Anmeldung und der Zahl der Länderbenennungen bei ca. 3.500 – 4.000 Euro liegen können, vom Europäischen Patentamt zurückerstattet. Zu den PCT-Kosten kommen dann bei Eintritt in die nationale Phase noch die nationalen Anwalts- und Übersetzungskosten und insbesondere die Kosten für die Durchführung der nationalen Prüfungsverfahren hinzu, die jedoch in gleicher Höhe auch bei der direkten nationalen Anmeldung anfallen.

Den PCT-Mehrkosten steht in der Regel die sehr viel größere Kostenersparnis gegenüber, die daraus resultiert, dass man innerhalb der 20- bzw. 30-Monatsfrist Erkenntnisse gewinnen kann, die eine gezieltere Auslandsauswahl ermöglichen.

Den PCT-Mehrkosten steht in der Regel die sehr viel größere Kostenersparnis gegenüber, die daraus resultiert, dass man innerhalb der 20- bzw. 30-Monatsfrist Erkenntnisse gewinnen kann, die eine gezieltere Auslandsauswahl ermöglichen und damit die eine oder andere ursprünglich geplante Auslandsanmeldung überflüssig machen.

## 2.5. Lizenzvergabe als Einnahmequelle

Der Patentinhaber kann Lizenzen erteilen, das heißt es Dritten gegen Zahlung einer auszuhandelnden Lizenzgebühr gestatten, die (patentierete) Erfindung zu nutzen. Die Lizenz kann sachlich, zeitlich oder örtlich begrenzt sein. Erklärt sich der Patentinhaber dem Patentamt gegenüber schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, so ermäßigen sich die für das Patent nach Eingang der Erklärung fällig werdenden Jahresgebühren auf die Hälfte. Die Wirkung der Erklärung, die für ein Hauptpatent abgegeben wird, erstreckt sich automatisch auch auf sämtliche Zusatzpatente.

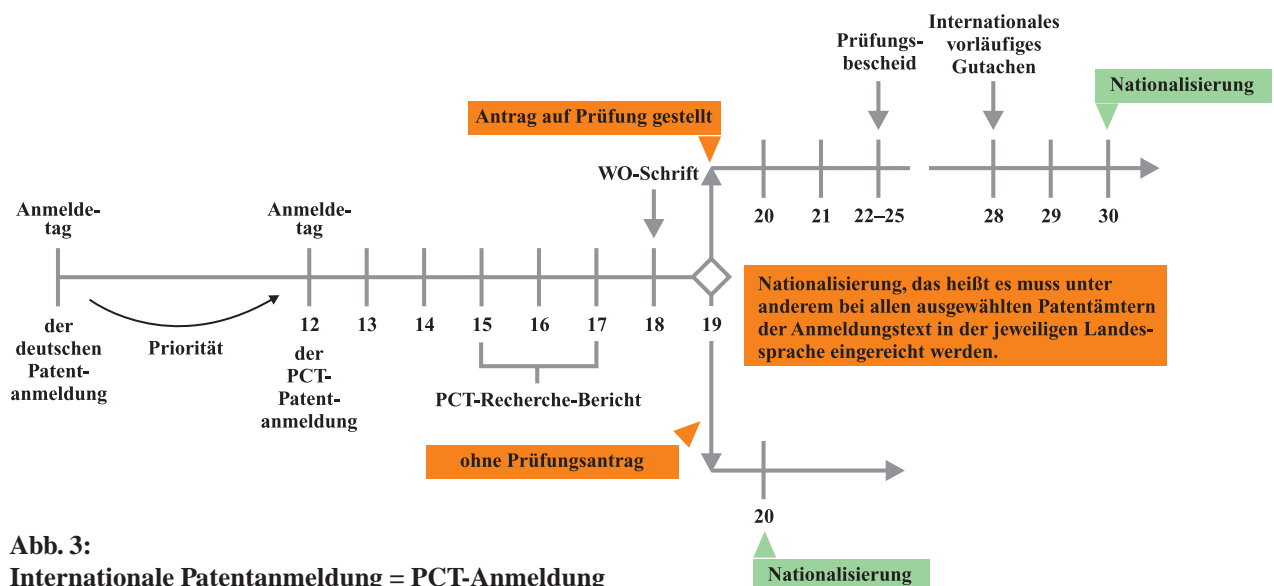


Abb. 3: Internationale Patentanmeldung = PCT-Anmeldung

Ab dem Anmeldetag der PCT-Anmeldung werden bis zur Vorbereitung der Nationalisierung ohne Prüfungsantrag maximal nur 8-2 = 6 Monate gewonnen. Mit Prüfungsantrag dagegen 18-2 = 26 Monate. (Zwei Monate werden jeweils abgezogen, da genügend Zeit für Übersetzungen und die nationalen Vertreter bleiben muss.)



---

## **Impressum**

Herausgeber: Freudenberg Forschungsdienste KG, 69465 Weinheim  
Fachlicher Inhalt: Dr. Sigrid Ripper  
Text: Claudia Wolf  
Gestaltung und Produktion: Peter Kuhn, Freudenberg Service KG