

# Sicherer Schutz: Nationale Patente neben Einheitspatent und Bündelpatent

DPMA Nutzerforum 2023

München, 30. März 2023

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth  
Deutsches Patent- und Markenamt



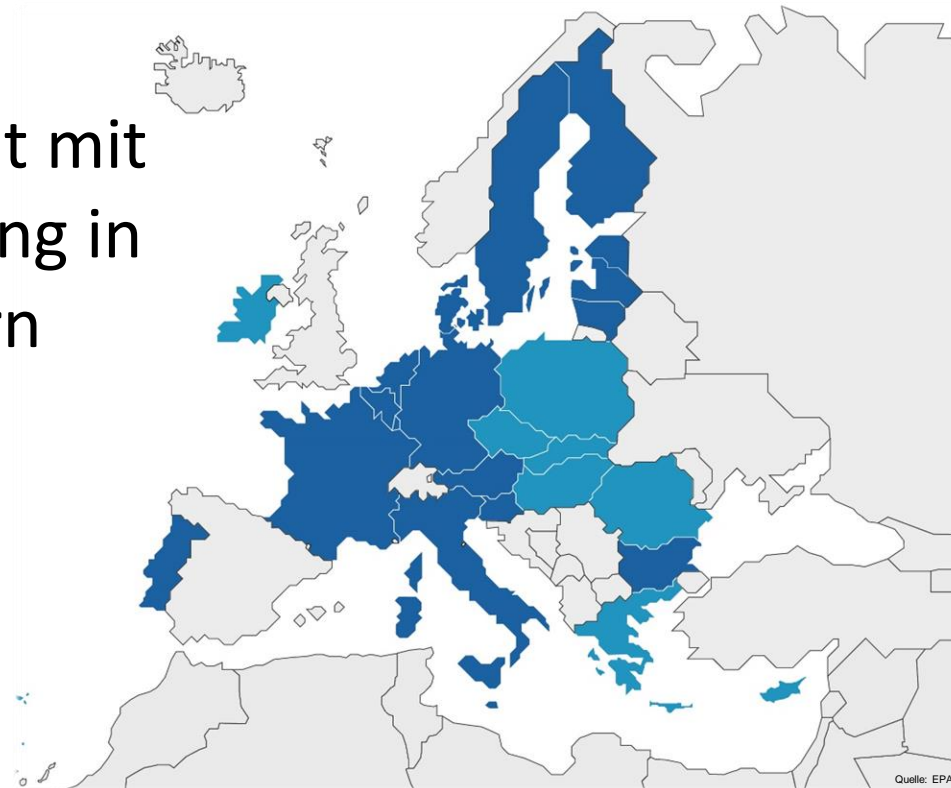
# Startschuss 01.06.2023

- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung in zunächst 17 Ländern

„Mit dem heutigen Tag wird der Innovationsschutz in Europa auf ein neues Level gehoben.“

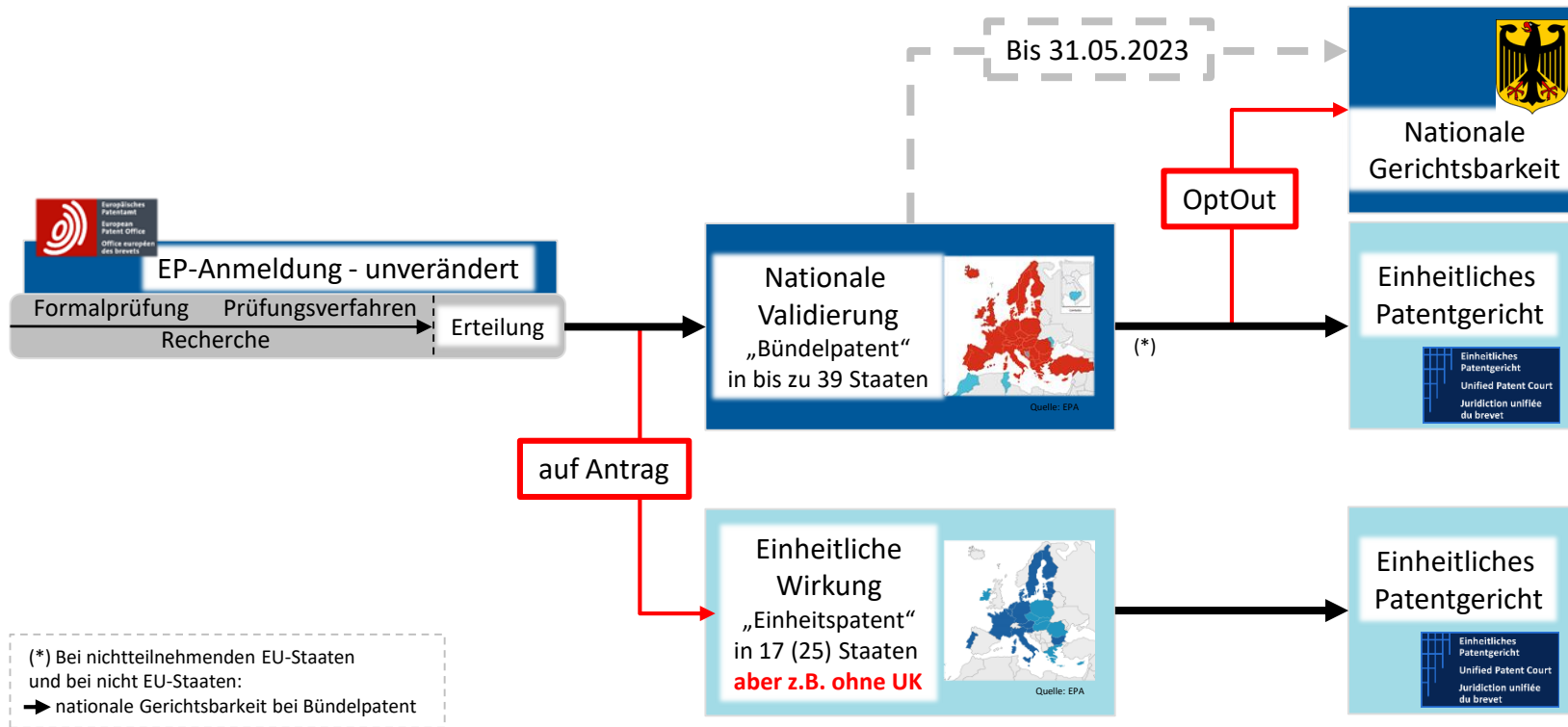


Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann,  
17.02.2023



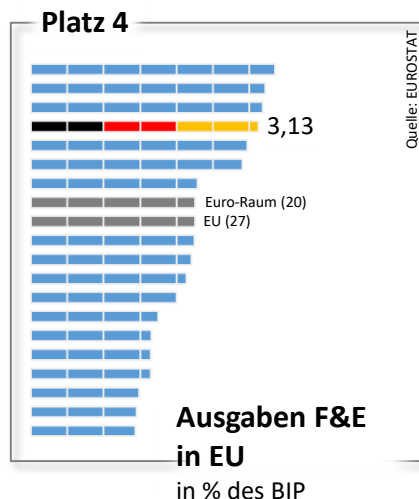
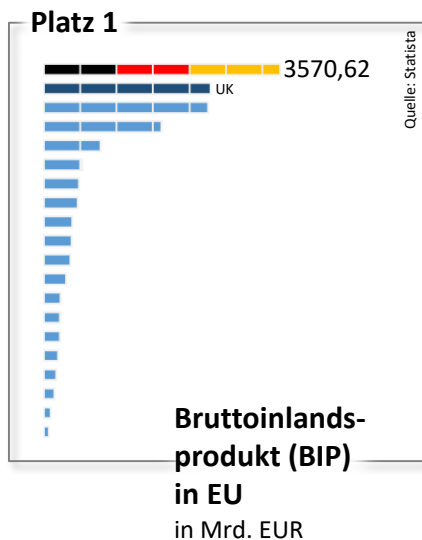
Quelle: EPA

# Europäisches Einheitspatent





# TOP 20 in 2021



- Ein europäisches Patent wird bisher in den allermeisten Fällen nur in ein bis drei Staaten validiert, weniger als 10 % in mehr als fünf Staaten.
- UND: Deutschland** ist fast immer dabei.
- Ein alleiniger Schutz in Deutschland oft ausreichend: kostengünstig und hochwertig.

**Sicherer Schutz von vielzähligen und vielfältigen Innovationen ist für den Standort Deutschland von strategischer Relevanz**

# Etablierter Rechtsrahmen

neu

etabliert



- tradierte und weiterentwickelte Rechtsgrundlagen
- langjährige, gefestigte Rechtsprechung  
Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen
- eindeutige Geschäftsverteilung für Prüfungsstellen  
entsprechend IPC

traditionell

modern



- **Qualifikation Prüfer**  
mind. 5 Jahre Berufserfahrung + juristische Inhouse-Schulung + Mentorenbegleitung
- **Recherchertools**  
DEPATIS mit maschinenübersetzten, englischsprachigen Volltexten aus CN, JP und KR,  
Kognitive Suche mit Künstlicher Intelligenz, Aktenrecherche, Elektronischer Klassifikator
- **Elektronische Schutzrechtsakte mit digitalem Kundenportal**  
Online Neuanmeldung rechtswirksam einreichen und elektronische Dokumente nachreichen
- **Anhörung**  
Videokonferenz auf Antrag der Verfahrensbeteiligten



# Flexibles Prüfungsverfahren

starr

flexibel



- **Antrag auf isolierte Recherche**  
Ermitteln des relevanten Stands der Technik und Beurteilung der Patentfähigkeit nach Art eines Erstbescheids, keine weiteren Verfahrensfolgen bis zur 7-Jahresfrist
- **Prüfungsantrag bis 7 Jahre nach Anmeldetag**  
erlaubt Sichern des Anmeldetags und gleichzeitig weiteres Beobachten der technischen Entwicklung des Wettbewerbs und des wirtschaftlichen Erfolgs der Erfindung
- **Verfahrenssprache Deutsch, aber:**  
fremdsprachige Einreichung möglich mit Nachreichen einer Übersetzung

# Flexibles Prüfungsverfahren

starr

flexibel



- **Änderung bzw. Anpassung der Patentansprüche bis zur Patenterteilung**  
inhaltliche Flexibilität im Umfang der gesamten Ursprungsoffenbarung, auch in der Anhörung
- **Abstimmung mit EP-Verfahren**  
großzügige jährliche Fristverlängerung
- **Gebrauchsmuster – durch Abzweigung**  
schnell eingetragenes Schutzrecht mit eingeschränkter Prüfung



# Geringe Kosten

teuer

günstig



- Nationale Anmeldegebühr 40 EURO  
bis zu zehn Patentansprüchen
- Recherchegebühr 300 EURO
- Prüfungsverfahren 350 EURO
- progressive Jahresgebühr abhängig von Patentjahr  
moderate Gebühren in den ersten Jahren



# Technischer Schwerpunkt der Prüfung

formal

technisch



## ■ „Klarheit“

Prüfung nicht ohne Auslegung und Recherche

„Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine **Auslegung** des Patentanspruchs aus Sicht des jeweils zuständigen Fachmanns [...] bei der der **Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit** und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind.“

„Das Heranziehen der mangelnden **„Klarheit“** als einzigen Zurückweisungsgrund **ohne Auslegung** der Ansprüche und ohne Durchführung einer Recherche sollte **nicht erfolgen.**“



Punkt 2.3.3.



# Schwerpunkt der Prüfung

formal

technisch

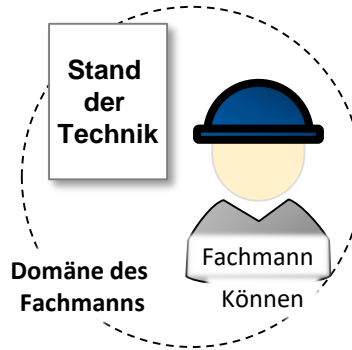


## ■ Erfinderische Tätigkeit

Could-Would-Test

Eine Erfindung darf sich **für den Durchschnitts-Fachmann nicht in naheliegender Weise** aus dem Stand der Technik ergeben.

Dabei bedarf die Wahl des **Ausgangspunkts** einer besonderen Rechtfertigung; das ist **nicht unbedingt der nächstliegende Stand der Technik**.  
(keine ex post-Betrachtung!)



Ist der Fachmann mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten **in der Lage**, den von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungsweg zu gehen?

wenn **ein NEIN**,  
dann **nicht nahegelegt**

Hat er zusätzlich weitergehende Anregungen (**Veranlassung**) dafür, diesen Lösungsweg zu wählen?





# Schwerpunkt der Prüfung

formal

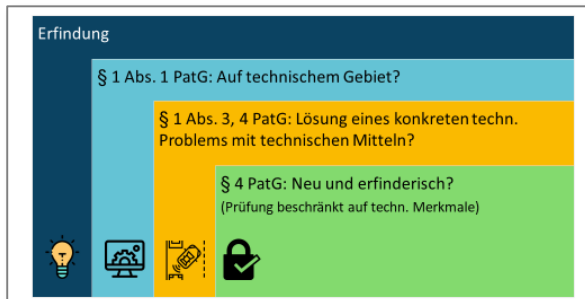
technisch



- Computerimplementierte Erfindungen / Künstliche Intelligenz



## Drei-Stufen-Modell



1.: erfüllt, wenn die Nutzung einer DV-Anlage (implizit) gelehrt wird.

2.: erfüllt, wenn die Lehre der Lösung eines konkreten **technischen Problems mit technischen Mitteln** dient.

→ niedrige Hürden, noch ohne Betrachtung des Standes der Technik

3.: Bei der Prüfung auf Neuheit und erf. Tätigkeit sind nur die Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des **technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.**

Kapitel 3.2. und 3.3.

# Technischer Schwerpunkt der Prüfung

formal

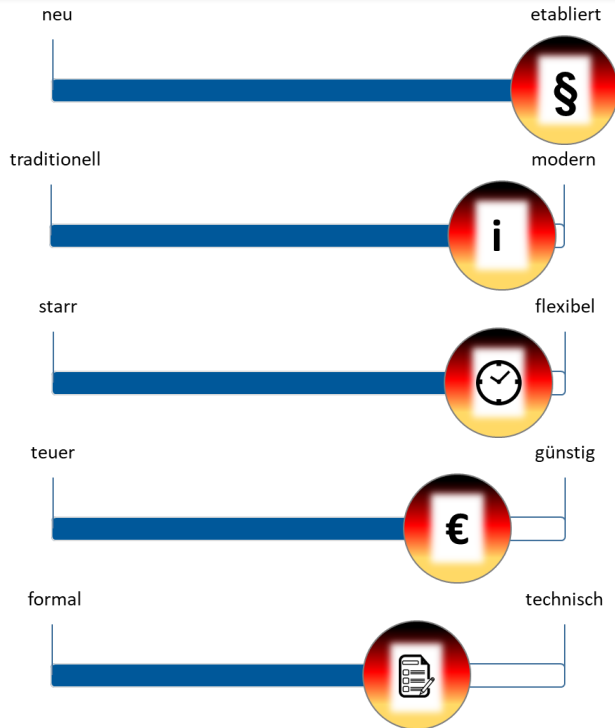
technisch



- **Klarheit, Auslegung**  
keine überzogenen Auslegung einer Rechtsnorm
- **Erfinderische Tätigkeit**  
Ausgangspunkt, Können, Veranlassung, nicht rückschauend
- **Computerimplementierte Erfindungen / Künstliche Intelligenz**  
Ausschluss dient nur als grobe Ausfilterung von Gegenständen ohne jegliche technische Anweisung

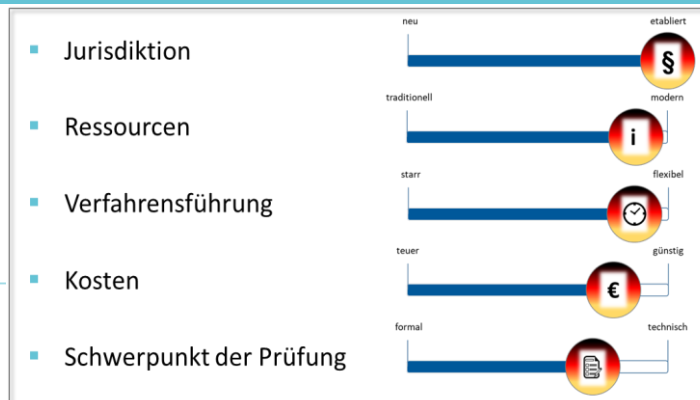
# Bewährte und moderne nationale Prüfung

- Etablierter Rechtsrahmen
- Moderne Ressourcen
- Flexibles Prüfungsverfahren
- Geringe Kosten
- Technischer Schwerpunkt der Prüfung

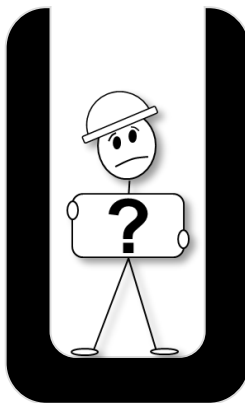


## ...und nach Erteilung?

- mehrheitlich technische Richter in Nichtigkeitsverfahren
- ausgeprägte technischen Expertise der Richterinnen und Richter
- anerkannt kompetente nationale Gerichtsbarkeit
- kein Vertreterzwang vor Bundespatentgericht
- bewährte Verfahrensordnungen ohne überzogenes Fristenregime
- langjährig gewachsene und gefestigte Rechtsprechung



- „Unentrinnbare Falle“  
nicht offenbartes Merkmal in erteiltem Patentanspruch führt nach deutschem Recht nicht zwingend zum Widerruf bzw. zur Nichtigkeit des Patents.



Quelle: Privat

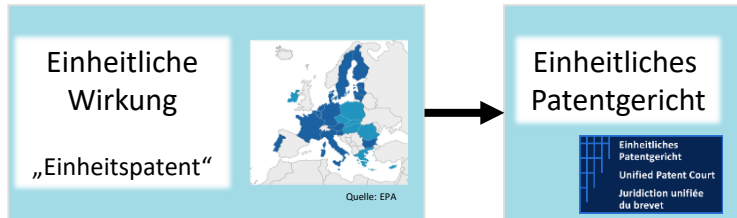
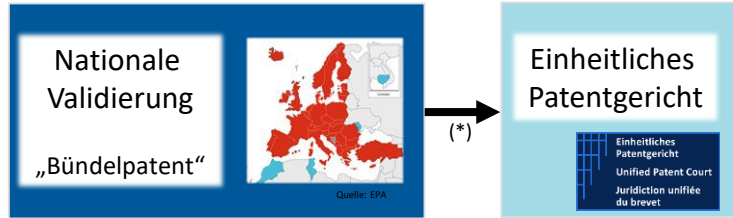
„Ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches **Patent** ist **nicht deshalb für nichtig zu erklären**, weil der Patentanspruch ein **Merkmal** enthält, das in den **ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart** ist, **sofern** dieses Merkmal zu einer **Beschränkung des Schutzgegenstands und nicht** zu einem **Aliud** führt. ...“

BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung  
Fortführung von BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung





# Einheitspatent - Chance und Risiko



(\*) Bei nichtteilnehmenden EU-Staaten  
und bei nicht EU-Staaten:  
➔ nationale Gerichtsbarkeit bei Bündelpatent

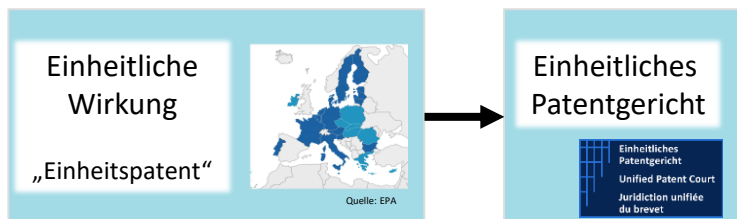
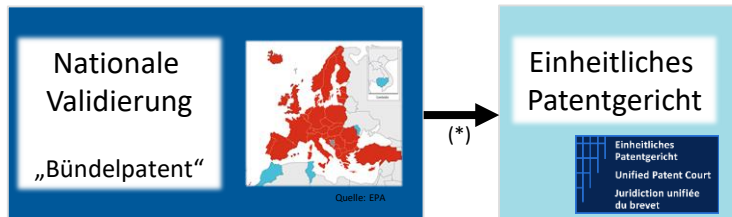
Der Möglichkeit der flächendeckenden Durchsetzung durch ein einziges Verfahren steht das Risiko entgegen, dass das Einheitspatent oder das Bündelpatent auch in einem einzigen Verfahren für das gesamte Zuständigkeitsgebiet des Einheitlichen Patentgerichts für nichtig erklärt werden kann.

Konkurrent  
aus Ausland





# Doppelschutz






(\*) Bei nichtteilnehmenden EU-Staaten und bei nicht EU-Staaten **und bei Opt-Out:**  
➔ nationale Gerichtsbarkeit bei Bündelpatent

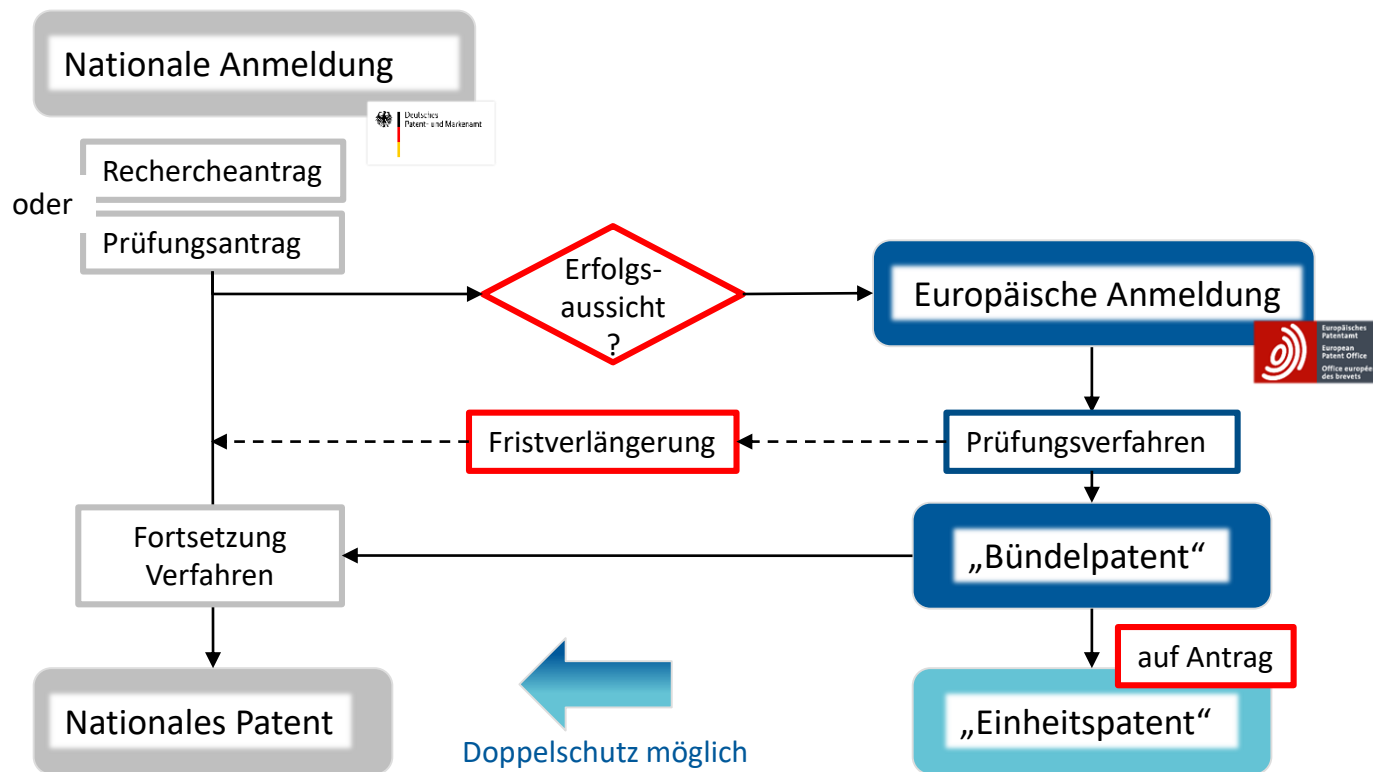
## Änderung Artikel II § 8 IntPatÜbkG

Soweit der Gegenstand eines im Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents eine **Erfindung** ist, für die [...] **mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt** worden ist, das auf Grund der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht **nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts unterliegt**, hat das [nationale] Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, **von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr**, [...]

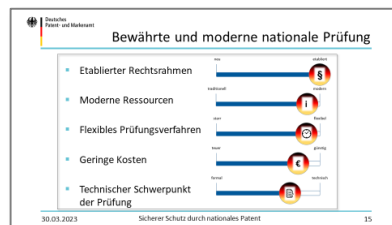
Neu!

- Doppelschutz jetzt möglich

| Nationaler Patentschutz  |   | Europäischer Patentschutz  | Doppelschutz  |
|--------------------------|---|--|---|
| Nationales Patent (DPMA) | + | Bündelpatent (EPA)<br><u>mit</u> „opt-out“ =<br>Ausschluss des Einheitlichen Patentgerichts                            |  |
| Nationales Patent (DPMA) | + | Bündelpatent (EPA)<br><u>ohne</u> „opt-out“ =<br>Zuständigkeit Einheitliches Patentgericht                             |  |
| Nationales Patent (DPMA) | + | Europäisches Patent mit<br>einheitlicher Wirkung (EPA)<br>Zuständigkeit Einheitliches Patentgericht<br>(obligatorisch) |  |

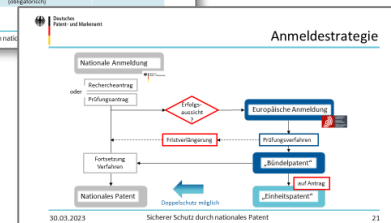


- Komplementäre, nicht konkurrierende neue Patentwelt
- Neue Risiken
- Neue Möglichkeiten
- Bekannt hohe Prüfungs-Qualität
- Bewährtes nationales Rechtssystem



**Doppelschutz**

| Nationales Patent (DPMA) | Bündelpatent (EPA) mit „opt-out“<br>Ausschluss des Einheitlichen Patentgerichts                          | Doppelschutz |
|--------------------------|--|--------------|
| Nationales Patent (DPMA) | Bündelpatent (EPA) mit „opt-out“<br>Zurückgelegt Einheitliches Patentgericht                             | ✓            |
| Nationales Patent (DPMA) | Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (EPA)<br>Zurückgelegt Einheitliches Patentgericht (opt-in) | ✓            |



**Strategisch wichtiger sicherer Schutz von vielzähligen und vielfältigen Innovationen am Standort Deutschland!**

# Sicherer Schutz: Nationale Patente neben Einheitspatent und Bündelpatent

DPMAnutzerforum 2023

München, 30. März 2023

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth  
Deutsches Patent- und Markenamt