

## **Interview mit Herrn Dr. Roland Völkl, Patentanwalt bei Hanke Bittner und Partner, Regensburg**



### **Welche Stufen müssen bei einer Patentanmeldung durchlaufen werden? Sie können gerne einen kurzen Abriss schildern.**

Am Anfang steht zunächst eine Idee des Erfinders. In einem ersten Gespräch mit dem Patentanwalt beschreibt der Erfinder seine Idee. Nach einer Recherche zum Stand der Technik arbeitet der Anwalt einen Entwurf für eine Patentanmeldung aus und reicht sie ein. Üblicherweise wird gewählt zwischen einer deutschen, einer europäischen und einer sogenannten PCT-Anmeldung. Diese drei Wege unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten.

Grundsätzlich gilt aber: Es muss ein Prüfungsverfahren durchlaufen werden, in welchem durch das Patentamt ein möglicher relevanter Stand der Technik recherchiert wird. Im Prüfungsverfahren ist die Aufgabe des Patentanwalts, die Ansicht des jeweiligen Amtes einzuschätzen, Argumente hinsichtlich der Gewährbarkeit der Patentanmeldung zu präsentieren, Vorschläge für eventuelle Einschränkung des Schutzzumfangs der Anmeldung zu erarbeiten und eine entsprechende argumentative Erwiderung auszuarbeiten. Am Ende des Prüfungsverfahrens erfolgt eine Erteilung. Nach der Erteilung ist in der Regel eine Einspruchsfrist vorgesehen, in welcher Dritte einen Einspruch gegen die Patenterteilung einlegen können. Hier steht der Patentanwalt dem Patentinhaber zur Seite, um das Patent zu verteidigen.

### **In Deutschland gibt es mehr als 3.500 zugelassene Patentanwälte. Wie wähle ich den richtigen Patentanwalt für mein Vorhaben aus?**

Patentanwälte haben in der Regel die Fähigkeit sich schnell in neue Fachgebiete einzuarbeiten. Es kann jedoch von Vorteil sein, wenn der Patentanwalt bereits Erfahrung in dem Fachgebiet der Anmeldung oder in einem ähnlichen Fachgebiet hat. Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, ist es sinnvoll, wenn der Patentanwalt auch Erfahrungen im Designrecht und im Markenrecht aufweisen kann. In der Regel ist es von Vorteil einen ortsansässigen Patentanwalt zu wählen, da oftmals eine Inaugenscheinnahme des Anmeldegegenstands und/oder eines Prototypen etc. sinnvoll sein kann.

Die Entscheidung für eine größere ortsansässige Kanzlei kann sich ebenso auszahlen, da in einer solchen Kanzlei in der Regel eine größere Anzahl von Fachgebieten abgedeckt wird. Ferner haben größere Kanzleien in der Regel entsprechend viele internationale Verbindungen, welche einen Patentschutz im Ausland erleichtern.

**Patente werden von Unternehmen, Start-ups und privaten Tüftlern angemeldet. Welche entscheidenden Unterschiede gibt es zwischen ihnen?**

Dies kann man nicht generell beantworten. Unternehmen haben in der Regel bereits eine Vielzahl von Patenten und ein umfangreiches Wissen über den einschlägigen Stand der Technik.

**Betreuen Sie eher kleine und mittlere Unternehmen, Startups oder private Tüftler? Welche Arbeit ist hierbei für Sie am interessantesten und warum?**

Wir betreuen die gesamte Bandbreite der genannten potenziellen Anmelder. Jede Art von Mandantschaft hat individuelle Anforderungen, welche wir gerne erfüllen.

**Patente sollen vor Nachahmung schützen. Trotzdem nimmt die Produktpiraterie immer mehr zu. Inwieweit schützen Patente Unternehmen dann noch?**

Gerade weil Produktpiraterie zunimmt, ist Patentschutz wichtig. Erst durch entsprechende Schutzrechte kann man sich erfolgreich gegen Produktpiraterie und Nachahmung schützen. Hierbei ist auch eine strategisch sinnvolle Auswahl von Ländern sinnvoll, in welchem Patentschutz begehrt werden soll. Hier ist jedoch auch immer eine Abwägung mit den für den Patentschutz anfallenden Kosten erforderlich.

**Welche Vorteile ergeben sich durch eine Patentanmeldung – abgesehen vom Schutz vor Nachahmung. Was raten Sie Unternehmen, die zum ersten Mal nun darüber nachdenken, ein Patent anzumelden?**

Der grundlegende Vorteil eines Patentbesitzes ist der Schutz vor Nachahmung. Durch ein erteiltes Patent kann man einen Wettbewerbsvorteil erzielen, da der geschützte Gegenstand nur mit Erlaubnis des Patentinhabers hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gewerblich gebraucht werden darf. Durch das Prüfungsverfahren erfolgt eine gutachterliche Bewertung durch ein unabhängiges Amt. Dies kann beispielsweise werbewirksam benutzt werden. Ein Unternehmen mit einem umfangreichen Patentportfolio wird als ein innovatives Unternehmen wahrgenommen. Ein Patent kann durch Verkauf oder Lizenz Einnahmen generieren. Ferner kann ein Patent die Möglichkeit bieten, mit Wettbewerbern Vereinbarungen zur gegenseitigen Nutzung von geschützten Gegenständen zu treffen.

### **Was sind typische Fehler und wie sind diese zu vermeiden?**

Der häufigste Fehler ist eine Veröffentlichung der Idee vor der Anmeldung. Eine solche Veröffentlichung ist Stand der Technik, welcher einer Patenterteilung entgegenstehen kann. Deshalb sollte sobald wie möglich ein erstes Gespräch mit einem Patentanwalt durchgeführt werden.

### **Patent oder Gebrauchsmuster? Wann wird welches Schutzrecht gewählt?**

Technische Erfindungen können sowohl als Patent als auch als Gebrauchsmuster geschützt werden. Ein Patent oder Gebrauchsmuster umfasst eine technische Lösung einer bestimmten Aufgabe aus dem Stand der Technik. Bei einem Gebrauchsmuster gelten grundsätzlich die gleichen Schutzvoraussetzungen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Patent) beziehungsweise erfinderischer Schritt (Gebrauchsmuster), allerdings werden diese zunächst nicht geprüft. Es erfolgt lediglich eine Prüfung hinsichtlich formaler Erfordernisse. Das Eintragungsverfahren ist durchschnittlich nach drei bis vier Monaten abgeschlossen. Es kann jedoch durch einen Dritten jederzeit ein Löschungsantrag gestellt werden. Bei einem solchen Löschungsverfahren wird im Grunde ein Prüfungsverfahren ähnlich zu dem Prüfungsverfahren bei einem Patent durchgeführt. Durch ein Gebrauchsmuster kann kein Verfahren geschützt werden. Weiterhin hat ein Gebrauchsmuster nur eine Laufzeit von 10 Jahren.

In der Regel ist zu einer Patentanmeldung zu raten, da durch das Prüfungsverfahren der Schutzzumfang im Lichte des Stands der Technik bestimmt wird. Dies gibt dem Inhaber eine gewisse Sicherheit hinsichtlich des Schutzzumfangs seines Schutzrechts. In manchen speziellen Einzelfällen kann jedoch eine Gebrauchsmusteranmeldung vorteilhafter sein.

***Das Interview wurde geführt im November 2020***

**IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim | D.-Martin-Luther-Str. 12 | 93047 Regensburg**

Referentin Innovation

Sabrina Schmid

☎ 0941 / 5694 - 299

✉ [schmidsa@regensburg.ihk.de](mailto:schmidsa@regensburg.ihk.de)