

Legale Patentumgehung contra Patentverletzung

Darauf müssen Sie bei der Bestimmung des
Schutzbereiches von Patenten achten!

**Formulieren Sie technische Lösungen,
die aus dem Schutzbereich bestehender
Patente herausführen:**

- ◆ **Analyse und Auswertung der Schutzrechtslage für die Produktentwicklung**
- ◆ **Deutung von Begriffen, Zahlen und Maßangaben in der Patentschrift**
- ◆ **Wortsinngemäße Benutzung und äquivalente Verwirklichung**
- ◆ **Verletzungsprüfung bei Verbesserungen und Abwandlungen**
- ◆ **Die einschlägige Rechtsprechung bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren**

Das Praxiswissen für
Mitarbeiter aus den
Bereichen:

- ✓ F&E
- ✓ Patente
- ✓ Recht

Ihre Experten:



Dr. Dr. Jochen Herr
Baker & McKenzie
Partnerschaft von RA,
WP, StB und Solicitors



Dr. Matthias Zigann
Vorsitzender Richter
am Landgericht
München I

Von ehemaligen Teilnehmern stets mit „gut“ und „sehr gut“ bewertet:

- ◆ „Sehr kompetente Vortragende. Praxisrelevante Informationen. Sehr zu empfehlendes Seminar!“
M. Herbinger, Giesecke+Devrient GmbH
- ◆ „Sehr kompetente Referenten, komplexes Thema gut strukturiert mit anschaulichen Fallbeispielen aufgewertet.“
H. Pfreunds Schuh, BASF Schweiz AG
- ◆ „Erwartungen werden voll erfüllt, insbesondere auch aktuelle Entscheidungen abgebildet.“
Dr. J. Rau, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Ihre Termine:

5. Februar 2019 in Frankfurt/M.
18. März 2019 in Stuttgart

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

So identifizieren Sie die Möglichkeiten und Grenzen einer legalen Patentumgehung!



Ihre Seminarleiter:
Dr. Dr. Jochen Herr, European Patent Attorney, **Baker & McKenzie Partnerschaft von RA, WP, StB und Solicitors**, München



Dr. Matthias Zigann, Vorsitzender Richter Landgericht M1, **Landgericht München I**, München

8.45 Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen

9.30 Herzlich willkommen

- Vorstellung des Seminarteams und der Teilnehmer
- Darstellung der Zielsetzung des Seminars
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Auslegungsgrundsätze und Prüfung einer wortsinngemäßen Patentverletzung

- Vorstellung des Fallbeispiels 1 (Vorrichtungsanspruch)
- Methoden der Auslegung
- Primat der Patentansprüche
- Bedeutung der Beschreibung und der Zeichnungen
- Deutung von Begriffen in der Patentschrift
- Deutung von Zweckangaben
- Patentkategorien und Schutzbereich
- Erkenntnisse des Fachmanns
- Beschränkende Erklärungen im Anmelde-, Einspruchs-, Nichtigkeitsverfahren
- Schutzbereich nach Beschränkung des Patentanspruchs
- Grenzen der Auslegung
- Merkmalsanalyse

Fallbeispiel 1

11.30 Kaffee- und Teepause

11.45 Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung

- Die drei „Schneidmesser“-Fragen
- Formsteineinwand
- Äquivalenz bei Zahlen- und Maßangaben

13.00 Business Lunch

Fallbeispiel 1

14.00 Abwandlungen des Fallbeispiels 1

- Verbesserungen oder Verschlechterungen
- Patent auf die angegriffene Ausführungsform
- Optimale Formulierung von Patentansprüchen
- Patentrechtlicher Teilschutz

14.45 Prüfung einer mittelbaren Patentverletzung

- Vorstellung des Fallbeispiels 2 (Verfahrensanspruch)
- Tatbestandsmerkmale einer mittelbaren Patentverletzung
- Nachweisprobleme bei den subjektiven Tatbestandsmerkmalen

Fallbeispiel 2

15.15 Kaffee- und Teepause

15.30 Fallbeispiel 2, Teil 2

- Wechsel zwischen dem Vorwurf einer wortsinngemäßen und einer äquivalenten Patentverletzung
- Probleme bei der Vollstreckung eines Unterlassungstenors, der auf eine mittelbare Patentverletzung gerichtet ist
- Folgerungen für die Anspruchsformulierung

Fallbeispiel 2

16.00 Sonderprobleme

- Übersetzungsfehler bei Europäischen Patenten
- Vergleich angegriffene Ausführungsform mit veröffentlichter Anmeldung
- Abgewandelte Ausführungsform nach Verurteilung (Ordnungsmittelverfahren oder neues Erkenntnisverfahren)
- Besonderheiten beim Gebrauchsmusterschutz

17.00 Zusammenfassung der Seminarergebnisse und Abschlussdiskussion

ca. 17.15 Ende des Praxis-Seminars

Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung:

Optimale Zusammenarbeit der IP und F&E

28. und 29. März 2019 in Köln
4. und 5. April 2019 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Carolina Ihrig**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Der Handlungsspielraum bei der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren wird durch die steigende Anzahl an Patenten zunehmend eingeschränkt. Häufig kommt es zu einer Kollision mit fremden Schutzrechten, für die entweder eine Lizenz erworben oder eine neue, aus dem bestehenden Patent herausführende technische Lösung gefunden werden muss. **Der Grad zwischen einer legalen Patentumgehung und einer wortsinngemäßen oder äquivalenten Patentverletzung ist jedoch oft sehr schmal.**

Ihre Aufgabe

Wer ein vorliegendes Patent nicht verletzen will, muss die **Schutzrechtslage** genau **auswerten** und seine **Mitarbeiter in F&E** für den Stand der Technik **sensibilisieren**. Wer hingegen sein Patent vor möglichen Umgehungsvarianten schützen will, muss den **Schutzbereich** seines Patenten möglichst **breit formulieren**. Beides erfordert eine fundierte Auseinandersetzung mit der Bestimmung des Schutzbereiches von Patenten und der einschlägigen Rechtsprechung bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren.

Was Sie hier lernen

Dieses Praxis-Seminar ist speziell auf die **Fragen des Praktikers** abgestimmt. Sie analysieren anhand unterschiedlicher **Fallbeispiele** zusammen mit einem auf Patentverletzung und Nichtigkeitsverfahren spezialisierten Rechts- und Patentanwalt sowie einem Verletzungsrichter den Schutzbereich eines Patenten. Ebenfalls identifizieren Sie auf diese Weise die **Möglichkeiten und Grenzen einer legalen Patentumgehung** bei Vorrichtungs- und Verfahrenspatenten.

Ihre Themen:

- **Sinngehalt von Patentansprüchen** – Deutung von Begriffen, Zahlen, Maß- und Zweckangaben
- **Merkmalsanalyse**
- **Verletzungsprüfung** – Äquivalenz, Formsteineinwand, Verbesserungen und Abwandlungen
- **Sonderprobleme** – Übersetzungen, Teilschutz, Gebrauchsmusterschutz

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung.

Matthias Brodrück



Matthias Brodrück
Bereichsleiter Seminare & Konferenzen
Tel. +49 6196 4722-760
matthias.brodrueck@managementcircle.de

Dr. Dr. Jochen Herr

ist Partner im Münchner Büro von **Baker & McKenzie**. Er studierte Maschinenbau und Verfahrenstechnik sowie Rechtswissenschaften. Er ist einer der wenigen Anwälte in Deutschland, die gleichzeitig als Rechtsanwalt, Patentanwalt und European Patent Attorney zugelassen sind. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Vertretung von Mandanten bei streitigen Verfahren vor den Gerichten und Patentämtern (Verletzungs-, Löschungs-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren). Besondere Expertise besitzt er auch an der Schnittstelle von Patentrecht und Kartellrecht (z. B. FRAND Einwand bei standardrelevanten Patenten). Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung bei Lizenzverträgen, Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie Angelegenheiten des Know-how-Schutzes. Darüber hinaus berät er Unternehmen in Fragen zu Patentstrategien.

Dr. Matthias Zigann

ist **Vorsitzender Richter am Landgericht München I**. Er leitet dort seit Dezember 2012 die 7. Zivilkammer (Patentstreitkammer). Nach seiner Promotion am Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb in München war er vier Jahre lang Staatsanwalt in Landshut, im Anschluss sechs Jahre lang Mitglied der 7. Zivilkammer des Landgerichts München I und zuletzt drei Jahre lang abgeordnet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Er ist sowohl im Inland als auch im Ausland ein gefragter Referent für Themen des geistigen Eigentums. Ferner ist er Co-Autor von Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 1. Aufl. 2012, und Ceppl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1. Aufl. 2015.

5 gute Gründe, dieses Seminar

zu besuchen

- Sie lernen, worauf Sie bei der Suche nach innovativen Lösungen achten müssen, die **aus dem Schutzbereich** bestehender Patente **herausführen**.
- Sie entwickeln ein Gefühl für die **Rechtsprechung der Gerichte** bei **Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren**.
- Sie können **Mitarbeiter** und **Erfinder** entsprechend **schulen**.
- Sie erfahren, wie Sie den Schutzbereich Ihrer eigenen Patente bestimmen und **Ihre Erfindungen besser vor Umgehungslösungen schützen** können.
- Sie erhalten die **Fallbeispiele** vorab zur Durchsicht, um im Seminar **sofort in die Thematik** einsteigen zu können.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.

Mandy Zunic
Tel: +49 6196 4722-635
E-Mail: mandy.zunic@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Wollen auch Sie eine standfeste IP-Abteilung in Ihrem Unternehmen etablieren und sinnvoll einsetzen?

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig agieren zu können, lernen Sie in unserer Zertifizierung

- effektiven IP-Schutz effizient zu nutzen
- Potenziale in Ihrer IP-Abteilung zu erkennen
- eine FTO-ANalyse aufzubauen

Alle Seminare sind flexibel in individueller Reihenfolge buchbar:

Patentrecht kompakt

+

Die FTO-Analyse

+

**Die optimale Zusammenarbeit
zwischen IP und F&E**

+

Wählen Sie 1 von 2 Seminaren aus

**Effektiven IP-Schutz
effizient nutzen**

oder

**Legale Patentumgehung
contra Patentverletzung**

=

 Der zertifizierte
Patentmanager

Preisvorteil

Ihr Vorzugspreis bei Buchung des Gesamtpakets

Der zertifizierte Patentmanager
€ 5.380,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.300,-.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Fragen zur Zertifizierung

Ihr Ansprechpartner:



Stephan Wolf

Tel.: +49 6196 4722-600

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Patentrecht kompakt

Vom Anmeldeverfahren bis hin zu ausgewählten Patentstrategien

- ◆ Grundlagen des Patentrechts
- ◆ Vertreterregelung
- ◆ Patente und Patentierbarkeit
- ◆ Anmeldeverfahren
- ◆ Einspruch-, Nichtigkeitsverfahren, Einwendungen Dritter
- ◆ Patentverletzung

Die FTO-Analyse

Prüfung, ob Schutzrechte Dritter Sie behindern

- ◆ Grundlagen zur FTO-Analyse
- ◆ Aufbau, Tipps und Tricks für fundierte Ergebnisse bei vertretbarem Zeitaufwand
- ◆ Modernste Recherchemethoden und Tools
- ◆ Recherche-Tipps für Fortgeschrittene
- ◆ Ablauf einer FTO-Recherche
- ◆ Der Aufbau eines FTO-Gutachtens

Die optimale Zusammenarbeit zwischen IP und F&E

IP als unverzichtbarer interner Dienstleister und Unterstützer

- ◆ F&E-, Innovations- und IP-Management
- ◆ F&E-, Innovations- und IP-Strategien
- ◆ Aktives Portfoliomanagement
- ◆ F&E-, Innovations- und IP-Prozessmanagement
- ◆ IP als Treiber für F&E sowie Innovationsmanagement
- ◆ Analyse-Tools und Methoden

Effektiven IP-Schutz effizient nutzen

Neue Strukturen und erhöhte Transparenz als Erfolgsfaktoren für die IP-Steuerung

- ◆ Organisation und Digitalisierung von IP-Arbeit
- ◆ Management der externen Dienstleister
- ◆ Reflexions-Workshop: Erfolgsfaktoren für IP-Steuerung
- ◆ Strategisches IP-Management und Fokussierung von IP

Legale Patentumgehung contra Patentverletzung

Darauf müssen Sie bei der Bestimmung des Schutzbereiches von Patenten achten

- ◆ Auslegungsgrundsätze
- ◆ Prüfung einer wortsinngemäßen Patentverletzung
- ◆ Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung
- ◆ Prüfung einer mittelbaren Patentverletzung
- ◆ Sonderprobleme

Legale Patentumgehung contra Patentverletzung

■ Wer sollte teilnehmen?

Dieses Praxis-Seminar richtet sich an Leiter und Mitarbeiter der Bereiche **F&E, Gewerblicher Rechtsschutz, Patente** und **Recht** sowie interessierte **Patent- und Rechtsanwälte**. Ganz besonders angesprochen sind nicht-juristische Praktiker aus **Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung und -planung**, die Hilfe bei der Formulierung von technischen Lösungen benötigen, die aus dem Schutzbereich bestehender Patente herausführen. Die Teilnehmer sollten den Umgang mit Patenten gewohnt sein.

■ Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

Sie lernen kompakt und praxisnah,

- wie der **Schutzbereich von Patenten** im Rahmen von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen bestimmt wird.
- worauf Sie bei der **Suche nach innovativen Lösungen** achten müssen, die aus dem Schutzbereich bestehender Patente herausführen.
- wie **Patentansprüche verfasst** werden müssen, um Umgehungslösungen weitgehend auszuschließen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

5. Februar 2019 in Frankfurt/M.

02-86561

Le Meridien Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38
60329 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812
E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

18. März 2019 in Stuttgart

03-86562

Steigenberger Graf Zeppelin, Arnulf-Klett-Platz 7
70173 Stuttgart, Tel.: +49 711 2048-0, Fax: +49 711 2048-366
E-Mail: stuttgart@steigenberger.de

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

IP Service World Blog

30 Jahre
MANAGEMENT CIRCLE®

Get insights from international experts discussing the latest trends.

Stay informed!



www.ipserVICewOrld.com/blog

www.ipserVICewOrld.com/newsletter

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/02-86561

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn