

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 einzelner Schutzrechte
- Deutung von Begriffen, Zahlen und Maßangaben in der Patentschrift
- Wortsinngemäße Benutzung und äquivalente Verwirklichung
- Verletzungsprüfung bei Verbesserungen und Abwandlungen
- Die einschlägige Rechtsprechung bei Verletzungsverfahren
- Mit Fallbeispielen

Das Praxiswissen für Mitarbeiter aus den Bereichen

- ✓ F&E
- ✓ Patente
- ✓ Recht

Ihr Expertenteam



Dr. Dr. Jochen Herr
Baker & McKenzie
Partnerschaft von
RA/WP/StB mbB



Dr. Matthias Zigann
Landgericht München I

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

- ✓ *„Sehr fundierte Inhalte und Praxisnähe.“* A. Tekin, Rheinmetall Waffe Munition GmbH
- ✓ *„Die wesentlichen Aspekte wurden klar und strukturiert zusammengefasst.“* H. Hummer, BSH Hausgeräte GmbH
- ✓ *„Erwartungen wurden voll erfüllt, insbesondere auch aktuelle Entscheidungen abgebildet.“* Dr. J. Rau, Fresenius Medical Care Ag & Co. KGaA

Ihre Termine

- 10. Februar 2020 in Stuttgart
- 23. März 2020 in Frankfurt/M.
- 21. September 2020 in Köln
- 8. Oktober 2020 in München

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

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 Patentes möglichst **breit formulieren**. Beides erfordert eine fundierte Auseinandersetzung mit der Bestimmung des Schutzbereiches von Patenten und der einschlägigen Rechtsprechung bei Verletzungsverfahren.

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 Patentes. 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, Formstein-Einwand, Verbesserungen und Abwandlungen
- **Sonderprobleme** – Übersetzungen, Teilschutz, Gebrauchsmusterschutz

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



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“, 2. Aufl. 2019, und Cepl/Voß, „Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz“, 2. Aufl. 2018.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Die optimale Zusammenarbeit zwischen IP und F&E

13. und 14. Februar 2020 in Köln

26. und 27. März 2020 in München

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Web: www.managementcircle.de/02-88048

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
mandy.zunic@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



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 mbB**, München

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



Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 **Herzlich willkommen**

- Vorstellung der Seminarleiter 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 **Fallbeispiel 1**
- 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- und Nichtigkeitsverfahren
- Schutzbereich nach Beschränkung des Patentanspruchs
- Grenzen der Auslegung
- Merkmalsanalyse

11.30 Kaffee- und Teepause

11.45 **Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung**

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

13.00 Business Lunch

14.00 **Abwandlungen des Fallbeispiels 1**

- Verbesserungen oder Verschlechterungen **Fallbeispiel 1**
- Patent auf die angegriffene Ausführungsform
- Optimale Formulierung von Patentansprüchen
- Patentrechtlicher Teilschutz

14.45 **Prüfung einer mittelbaren Patentverletzung**

- Vorstellung des Fallbeispiels 2 - Verfahrensanspruch **Fallbeispiel 2**
- Tatbestandsmerkmale einer mittelbaren Patentverletzung
- Nachweisprobleme bei den subjektiven Tatbestandsmerkmalen

15.15 Kaffee- und Teepause

15.30 **Fallbeispiel 2, Teil 2:**

- Wechsel zwischen dem Vorwurf einer wortsinngemäßen und einer äquivalenten Patentverletzung **Fallbeispiel 2**
- Probleme bei der Vollstreckung eines Unterlassungstenors, der auf eine mittelbare Patentverletzung gerichtet ist
- Folgerungen für die Anspruchsformulierung

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

Ende des Praxis-Seminars **ca. 17.15 Uhr**

Patentrecht kompakt

Vom Anmeldeverfahren bis hin zu ausgewählten Patentstrategien

- ◆ Grundlagen des Patentrechts
- ◆ Vertreterregelung
- ◆ Patente und Patentierbarkeit
- ◆ Anmeldeverfahren
- ◆ Einspruch- und 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

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

€ 5.680,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.300,-.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar. Bei jeder Ihrer zusätzlichen Wahlseminar-Buchung im Rahmen des Paketes erhalten Sie jeweils € 250,- Rabatt.

Fragen zur Zertifizierung



Ihr Ansprechpartner:

Stephan Wolf

Tel.: +49 6196 4722-800

kundenservice@managementcircle.de

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

10. Februar 2020 in Stuttgart 02-88077
Steigenberger Graf Zeppelin, Arnulf-Klett-Platz 7, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 2048-0, E-Mail: stuttgart@steigenberger.de

23. März 2020 in Frankfurt/M. 03-88078
Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5
60327 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 788075-0
E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

21. September 2020 in Köln 09-88046
Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1
50667 Köln, Tel.: +49 221 80190-111
E-Mail: reservierung.koeln-heumarkt@dorint.com

8. Oktober 2020 in München 10-88047
Steigenberger Hotel München, Berliner Straße 85, 80805 München
Tel.: +49 89 1590 61 0, E-Mail: muenchen@steigenberger.com

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.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/02-88077

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 € 1.395,-. 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, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. 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 rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 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