

Patentverletzungen in der Praxis erkennen

Den Schutzbereich schnell und sicher bestimmen können

Die Themen

- Prinzipien der Patentauslegung
- Wortsinngemäße Patentverletzung
- Äquivalente Patentverletzung: "Formstein"-Einwand; "Schneidmesser"-Fragen; Äquivalenz in UK und USA
- "Patentgefährdung": unmittelbare von mittelbarer Patentverletzung abgrenzen
- Mittelbare Patentverletzung: Ersatzteile; crossborder
- Übungen zu den Verletzungskategorien

Relevant bei FTO für eigene Produkte, Schadensersatz gegenüber Patentverletzern

Ihre Referenten



Clara Sattler de Sousa e Brito
Dipl.-Phys., Dipl.-Jur.,
European Patent Attorney,
Attorney at Law (New York),
Partner, Arroba IP
Attorneys, München



Dr. Ralph Nack
Rechtsanwalt,
Partner,
Noerr LLP,
München

Patentverletzungen in der Praxis erkennen

Ziel des Seminars

Die Verletzungsrisiken und -tatbestände, mit denen Unternehmen in ihrer täglichen Praxis konfrontiert werden, stehen im Mittelpunkt dieses Seminars.

Unsere Referenten, eine Patentanwältin und ein Rechtsanwalt, vermitteln Ihnen das, was Sie wissen müssen, um wortsinngemäße und äquivalente, unmittelbare und mittelbare Patentverletzungen einfacher und schneller erkennen zu können. Die Besonderheiten dieser Verletzungsarten des Patents erläutern Ihnen unsere Referenten anhand von zahlreichen Fallbeispielen aus der Praxis und aus der aktuellen Rechtsprechung. Mittels von Fallübungen trainieren Sie das Erkennen von Patentverletzungen.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an

- Leiter und Mitarbeiter von Rechts- und Patentabteilungen
- Patentanwälte und Rechtsanwälte
- Entwicklungsleiter und Ingenieure

Das sagen unsere Teilnehmer

- "Sehr praxisnah."
(IP-Manager)
- "Sehr umfassend."
(Global Manager IP Management)
- "Viele Tipps für die Praxis."
(Patentingenieur)

Ihre Referenten



**Clara Sattler
de Sousa e Brito**
Arroba IP Attorneys,
München

Frau Sattler de Sousa e Brito betreut ihre Mandanten umfassend von der strategischen Innovationsberatung, über das Patentanmeldungsverfahren bis hin zur Durchsetzung und Lizenzierung von Patenten. Zu ihren Schwerpunkten zählen neben den Lebenswissenschaften Nanotechnologie, Medizintechnik und Mechanik. Auf Grund ihrer internationalen Ausbildung betreut sie insbesondere Mandate an der Schnittstelle zwischen US und europäischem Recht. Seit 2006 lehrt Frau Sattler an der ISU der Universität Gießen; seit 2011 bekleidet sie eine Gastprofessur an der Universidade Católica Portuguesa in Lissabon.



Dr. Ralph Nack
Noerr LLP,
München

Dr. Ralph Nack vertritt deutsche und internationale Mandanten seit vielen Jahren erfolgreich in nationalen und grenzüberschreitenden Patentverletzungsverfahren. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Beratung insbesondere in den Bereichen Elektronik, Mobilkommunikation, Maschinenbau und Pharma. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind Freedom-to-Operate (FTO), IP-Monetization, internationale Lizenzprojekte, und F&E-Verträge. Herr Nack ist Lehrbeauftragter für Patentrecht an der LMU München und Dozent am Munich IP Law Center.

1. Tag: 13:00-18:00

Kernfragen zur Bestimmung des Schutzbereiches von Patenten

- Grundregeln der Patentauslegung:
 - Anspruch und Beschreibung
 - Vorrang des Anspruchswortlauts
 - Einheitlichkeit aller Patentansprüche
 - Bedeutung von Ausführungsbeispielen
- Anspruchsauslegung an Hand von
 - Patentbeschreibung und Patentzeichnungen
 - Erteilungsakte
 - Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung
- Prosecution history estoppel in den USA
- Verständnishorizont:
Durchschnittsfachmann
- Maßgeblicher Zeitpunkt
- Rechts- und Tatsachenfragen

Wortsinngemäße Patentverletzung

- Technischer Wortsinn; Product-by-process-Anspruch
- Erzeugnis: Herstellung; Anbieten; Inverkehrbringen; Gebrauchen; Einführen und Besitzen
- Verfahren: Anwenden; Anbieten
- Unmittelbares Verfahrenserzeugnis
- Verwendungspatent

Übung zur wortsinngemäßen Patentverletzung

2. Tag: 09:00-17:00

Äquivalente Patentverletzung

- "Formstein"-Einwand:
nicht-erfinderische Verbesserungen
- Fehlende Anspruchsmerkmale
- Lösung einer anderen Aufgabe
- Verschlechterte Ausführungsformen
- "Schneidmesser"-Fragen
- Äquivalenz in Großbritannien:
 - Purposive construction ("Catnic")
 - Protocol questions
 - Stand nach "Kirin-Amgen"
- Äquivalenz in den USA: Test for equivalence ("Warner-Jenkinson")

Übung zur äquivalenten Patentverletzung

Unmittelbare vs. mittelbare Patentverletzung

- Mittelbare von unmittelbarer Patentverletzung abgrenzen
- Wesentliche Erfindungsmerkmale
- Funktionelles Zusammenwirken
- Maßgeblicher Zeitpunkt
- "Patentgefährdung"
- Ersatzteile/Verbrauchsartikel:
 - Bestimmungsgemäßer Gebrauch vs. Patentbenutzung
 - Abnehmerberechtigung
- Grenzüberschreitende Verletzung: Rückimport

Übung zur mittelbaren Patentverletzung

Anmeldung unter
service@forum-institut.de oder
Fax +49 6221 500-555

Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil am Seminar

Patentverletzungen
in der Praxis erkennen

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

So melden Sie sich an

Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500
Tagungs-Nr. 17 11 172

Internet:
www.forum-institut.de

Termin/Veranstaltungsort:
22. - 23. November 2017 in München
Tag 1: 13.00 - 18.00 Uhr, Tag 2: 9.00 - 17.00 Uhr
Fleming`s Hotel München-City
Bayerstr. 47 · 80335 München
Tel. +49 89 4444660 · Fax +49 89 444466999

Gebühr:
€ 1.180,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger
Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat,
Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Zimmerreservierung:
Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmer-
kontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte
nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter
Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

Fragen & Informationen



Gerne beantworte ich Ihre Fragen
zu dieser Veranstaltung und
unserem gesamten Weiterbildungs-
programm.

Jean-Claude Alexandre Ho, LL.M.
Konferenzmanager
Tel. +49 6221 500-675
jc.alexandreho@forum-institut.de

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit
übersenden und die im Internet unter
www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.