

# Schutz digitaler Innovationen

**Patentanwalt Manfred Daas**  
**Jostarndt Patentanwalts AG**

Köln, 08. Dezember 2015



Jostarndt  
Patentanwalts-AG



## Über den Vortragenden:

Patentanwalt Manfred Daas

Brüsseler Ring 51, 52074 Aachen

Tel.:0241 400710, E-Mail: [aachen@jostarndt.de](mailto:aachen@jostarndt.de)

- Studium des Maschinenbaus mit Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik und der Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen
- Diplomarbeit an der RWTH Aachen im Bereich Spritzgießen
- Drei Jahre Leiter fertigungstechnische Entwicklung bei Carl Freudenberg & Co. KG: Entwicklung von Herstellungsverfahren für Dichtungen für Hydraulik und Pneumatik sowie von Formteilen aus thermoplastischen Elastomeren und Gummi sowie Thermo- und Duroplasten, Kalkulation von Herstellungskosten
- Zwanzig Jahre Leiter verschiedener Abteilungen in Entwicklung und Fertigung bei Klöckner-Moeller GmbH, heute Eaton Industries GmbH. Umfangreiche Erfahrung auf den Gebieten Produktentwicklung, Fertigungstechnik sowohl für die Großserienfertigung als auch die Fertigung von Kleinserien bis zur Fertigung von Einzelteilen sowie Prototyping. Sieben Jahre Leiter gewerblicher Rechtsschutz & Standards.



- Ausbildung zum deutschen Patentanwalt, Studium an der Fernuniversität Hagen, Qualifikation zum European Patent Attorney und European Trademark und Design Attorney, deutsche Geheimermächtigung
- Seit 2010 umfassende Erfahrung beim Schutz digitaler Innovationen einschl. Übergangstechnologien von Industrie 3.0 zu Industrie 4.0 und des Schutzes neuer digitaler Geschäftsmodelle



# Thesen

- Auch digitale Innovationen lassen sich wirksam schützen.
- Schutzfelder durch Betrachtung aller Ebenen, Komponenten und ihres Zusammenwirkens erkennen und nutzen
- Kombination von Patent- und Know-how-Schutz
- Durch Schutzmaßnahmen lassen sich erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen



Nur wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen sichern den Erfolg Ihres Unternehmens.

Hierzu ist es erforderlich, einen technologischen und organisatorischen Vorsprung aufzubauen und zu halten.

Der Schutz Ihres Know-hows ist deshalb für Ihren Unternehmenserfolg wesentlich.



## Besonderheiten digitaler Innovationen

- ❖ Voranschreiten der Digitalisierung
- ❖ Beschleunigung der Innovationen durch Vernetzung
- ❖ Vernetzung: voraussichtlich über 10 Milliarden vernetzte Geräte bis zum Jahr 2020 (Schätzung)
- ❖ Notwendigkeit der Standardisierung



# Standardisierung/Standardsetzung

- ❖ Standardsetzung durch Einzelunternehmen: Apple, Google
- ❖ Standardsetzende Organisationen SSO:
  - ETSI
- ❖ Standards vereinbarende Konsortien:
  - Automobilindustrie
  - Großgerätehersteller



# Standardessentielle Patente

Patente, die geeignet sind, einen Standard zu schützen oder wesentlich zu bestimmen

- ❖ Regelungen für Standardessentielle Patente
  - Wettbewerbsrecht
  - FRAND
  - Copyleft





Exklusivität:      Einzigartige Produkte und  
Dienstleistungen

Einzel-Maßnahmen:

Kombination von Know-how-Schutz

- ❖ Standardessentiellen Patenten
- ❖ Nichtstandardessentiellen Patenten

Vorteile:

- ❖ Weniger Wettbewerber → wachsender Marktanteil
- ❖ Weniger Wettbewerber → wachsende Gewinnspanne



- Digitale Innovationen enthalten schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse
  - Aber: Digitale Innovationen sind (teil-) offene Systeme
  - Konsequenz: kein 100 % Know-how-Schutz erreichbar
  
- Gesetzliche Mindestanforderungen beachten:
  
- Geheimzuhaltende Tatsache darf nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sein.
  
- Geheimzuhaltende Tatsache muss zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb in Beziehung stehen.
  
- Es muss ein Geheimhaltungswille bestehen.
  
- Inhaber muss schutzwürdiges wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung haben.
  
- Das Geheimnis darf anderen nicht oder nicht leicht zugänglich sein.



## Was ist ein Patent?

- Ein exklusives Recht, die Erfindung herzustellen, zu benutzen und zu vertreiben – gegenwärtige Schutzdauer: 20 Jahre
- Anreiz für die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren
- Investitionsschutz



## Was ist eine Erfindung?:

- **Patente werden für patentierbare Erfindungen erteilt.**

Erfordernisse für patentfähige Erfindungen:

- Neuheit
- Erfinderische Tätigkeit
- Gewerbliche Anwendbarkeit
- Berücksichtigung von Patentierungsausschlüssen (abhängig von den jeweiligen Patentgesetzen; beispielsweise sind Geschäftsmethoden und Computerprogramme in den USA anders als in der Mehrzahl der anderen Länder schutzfähig).



## Europäisches Patentübereinkommen (Art.52, 53): Patentierungsausschlüsse

- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen
- Die Widergabe von Information



# Amazon 1-click: patentiert in den USA; zurückgewiesen in Europa

1-click-Aktion zum Kauf eines  
Produktes:  
leichtere Benutzbarkeit

→ Patentiert in den USA

Europa (EPA):  
Die Ansprüche enthalten eine  
Mischung von technischen und  
nichttechnischen Merkmalen;  
nur die technischen Merkmale tragen  
zum erfinderischen Schritt bei

→ Zurückgewiesen durch das EPA  
wegen fehlender erfinderischer  
Tätigkeit



US005960411A

**United States Patent** [19] [11] **Patent Number:** **5,960,411**  
**Hartman et al.** [45] **Date of Patent:** **Sep. 28, 1999**

[54] **METHOD AND SYSTEM FOR PLACING A PURCHASE ORDER VIA A COMMUNICATIONS NETWORK**  
[75] Inventors: Peri Hartman; Jeffrey P. Bezos; Shel Kaplan; Joel Spiegel, all of Seattle, Wash.  
[73] Assignee: Amazon.com, Inc., Seattle, Wash.  
[21] Appl. No.: 08/928,951  
[22] Filed: Sep. 12, 1997  
[51] Int. Cl.<sup>6</sup> ..... G06F 17/60  
[52] U.S. Cl. .... 705/26; 705/27; 345/962  
[58] Field of Search ..... 705/26, 27; 380/24, 380/25; 235/2, 375, 378, 381; 395/188.01; 345/962  
(List continued on next page.)

"Pacific Coast Software Software creates virtual shopping cart." Sep. 6, 1996, M2 Communications Ltd 1996.  
"Software Creates Virtual Shopping Cart." Sep. 5, 1996, Business Wire, Inc.  
Terdoslavich, William. "Java Electronic Commerce Framework." Computer Reseller News, Sep. 23, 1996, CMP Media, Inc., 1996, pp. 126, [http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc...rydocid=902269@library\\_d&dtype=0-0&dist=0](http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc...rydocid=902269@library_d&dtype=0-0&dist=0). [Accessed Nov. 19, 1998].  
"Internet Access: Disc Distributing Announces Interactive World Wide." Cambridge Work-Group Computing Report, Cambridge Publishing, Inc., 1995, [http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc...docid=1007497@library\\_a&dtype=0-0&dist=0](http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc...docid=1007497@library_a&dtype=0-0&dist=0). [Accessed Nov. 19, 1998].

*Primary Examiner*—James P. Trammell  
*Assistant Examiner*—Demetra R. Smith  
*Attorney, Agent, or Firm*—Perkins Coie LLP

**ABSTRACT**

A method and system for placing an order to purchase an item via the Internet. The order is placed by a purchaser at a client system and received by a server system. The server system receives purchaser information including identification of the purchaser, payment information, and shipment information from the client system. The server system then assigns a client identifier to the client system and associates the assigned client identifier with the received purchaser information. The server system sends to the client system the assigned client identifier and an HTML document identifying the item and including an order button. The client system receives and stores the assigned client identifier and receives and displays the HTML document. In response to the selection of the order button, the client system sends to the server system a request to purchase the identified item. The server system receives the request and combines the purchaser information associated with the client identifier of the client system to generate an order to purchase the item in accordance with the billing and shipment information whereby the purchaser effects the ordering of the product by selection of the order button.

**References Cited**

**U.S. PATENT DOCUMENTS**

4,937,863	6/1990	Robert et al.	380/4
5,204,897	4/1993	Wyman	380/4
5,260,999	11/1993	Wyman	384/4
5,627,940	5/1997	Rohra et al.	395/12
5,640,501	6/1997	Turpin	395/768
5,640,577	6/1997	Scharmer	395/768
5,664,111	9/1997	Nahan et al.	705/27
5,715,314	2/1998	Payne et al.	380/24
5,715,399	2/1998	Bezos	705/27
5,727,163	3/1998	Bezos	705/27
5,745,681	4/1998	Levine et al.	395/200.3
5,758,126	5/1998	Daniels et al.	395/500

**FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

0855659 A1	1/1998	European Pat. Off.	G06F 17/60
0855687 A2	1/1998	European Pat. Off.	G07F 19/00
0845747 A2	6/1998	European Pat. Off.	G06F 17/60
0883076 A2	12/1998	European Pat. Off.	G06F 17/60
WO 95/30961	11/1995	WIPO	G06F 17/60
WO 96/38799	12/1996	WIPO	G06F 17/60
WO 98/21679	5/1998	WIPO	G06F 17/60

**OTHER PUBLICATIONS**

Jones, Chris. "Java Shopping Cart and Java Wallet; Oracles plans to join e-commerce initiative." Mar. 31, 1997, InfoWorld Media Group.

26 Claims, 11 Drawing Sheets



Jostarndt  
Patentanwalts-AG



# Verfahren zum Filtern von Informationen: (Mark Zuckerberg)

Auswertung des Verhaltens von Benutzern eines sozialen Netzwerk zur Informationsfilterung

- Patentanmeldung gilt als zurückgenommen (Nichtzahlung von Gebühren)

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization  
International Bureau

(43) International Publication Date  
10 September 2010 (10.09.2010)

(10) International Publication Number  
**WO 2010/101851 A1**

(51) International Patent Classification:  
*G06F 15/173* (2006.01)

(21) International Application Number:  
PCT/US2010/025818

(22) International Filing Date:  
2 March 2010 (02.03.2010)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:  
61/157,505 4 March 2009 (04.03.2009) US  
12/646,865 23 December 2009 (23.12.2009) US

(71) Applicant (for all designated States except US): **FACEBOOK, INC.** [US/US]; 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (US).

(72) Inventors; and  
(73) Inventors/Applicants (for US only): **STEINBERG, Arieh** [US/US]; c/o Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (US). **TONKELOWITZ, Mark, Scott** [US/US]; c/o Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (US). **DENG, Peter, X.** [US/US]; c/o Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (US). **MOSSERI, Adam** [US/US]; c/o Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (US).

(74) Agents: **HULSE, Robert, A.** et al.; Fenwick & West LLP, Silicon Valley Center, 801 California Street, Mountain View, CA 94041 (US).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,

[Continued on next page]

(54) Title: FILTERING CONTENT IN A SOCIAL NETWORKING SERVICE

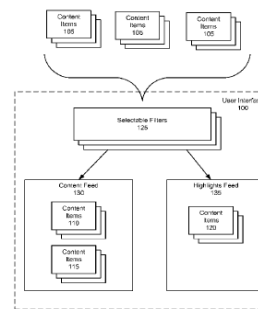


FIG. 1

(57) Abstract: A social networking service presents information about the social network using multiple feeds in a user interface and provides mechanisms for filtering the content. A content feed includes the most recent content generated by the user's connections, and a highlights feed displays content based on importance and relevance. A user may add content to the social networking service through a composer interface. A user may also filter either or both of the content feed and the highlights feed using a filtering interface, which allows selective filtering of the feeds using one or more different types of filters, including as filtering by the source of the content, friends or networks, and/or content type.

WO 2010/101851 A1



Jostarndt  
Patentanwalts-AG



# Schutzfelder für digitale Informationen 1.

## Digitale Infrastrukturen

- kein Patentierungsausschluss
- umfangreicher Stand der Technik

## Neue Formen der Kooperation und Kollaboration

- Schutz durch Patentierungsausschlüsse erschwert
- Abgrenzung der Rechte an Erfindungen





# Schutzfelder für digitale Innovationen 2 (Herausforderungen)

- vernetzte physische Plattformen (SdT)
- Software-definierte Plattformen (Technizität)
- Datenauswertung durch komplexe Algorithmen (überwindbare Patentierungsausschlüsse)
- Nutzung der Daten (Welche Daten zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln?)



# Digitale Innovationen 2–Ebenen (Herausforderungen)

- digitale Ökosysteme (Geschäftsmethode?)
- komplexe Smart Products +
- Kombination komplexer Smart Products und Services ++



# Beachtung fremder Schutzrechte



## Ansprüche aus Schutzrechten:

- Unterlassung
- Schadenersatz
- Rechnungslegung
- Vernichtung



## Grundlegende Schritte:

- Vermeidung der Benutzung fremder Schutzrechte
- Vorbereitung einer Abwehrstrategie
  - Handlungsoptionen
  - Zuständigkeiten
  - Kommunikationswege



# Schutz eigener Entwicklungen

**Hunt or be hunted**



- Entwicklung eigener technischer Lösungen
- Entwicklung eigener Marken
- Google
- Apple



# Schutzrechte als Assets

- Unternehmensgründung
- Unternehmenskäufe
- Unternehmensverkäufe
- Unternehmenszusammenschlüsse
- Unternehmenskooperationen
- Börsengänge
- Management Buy-Out und Buy-In





# Ziele für die Stakeholder

Transparenz gewinnen

Informationsvorsprung

Entwicklungen sichern und belohnen

Marktdurchdringung erreichen



- Einnahmequelle (Lizenzen)
- Erlangung neuer Technologien (cross-license)
- Märkte sichern
- Märkte erobern

Offensive  
Schutzstrategie als  
Mittel im Wettbewerb



# Fragen?

Manfred Daas

Jostarndt Patentanwalts-AG

Brüsseler Ring 51

D- 52074 Aachen

Telefon: 0241-400 71-0

Fax: 0241-400 71-21

E-Mail: [aachen@jostarndt.de](mailto:aachen@jostarndt.de)



Jostarndt  
Patentanwalts-AG

