

Keller & Partner Patentanwälte AG

Nr. 3/4 2005

## IP-Enforcement



### Thema

Ist der Patentprozess die gerechte Strafaktion gegen Nachahmer und Trittbrettfahrer oder ist er nichts anderes als ein Teufelsritt ins finanzielle Verderben?

Bei richtiger Zielsetzung und durchdachter Strategie ist er weder das eine noch das andere. Sicher ist eines der zentralen Motive für eine Patentanmeldung, sich gegen einen Nachahmer nötigenfalls gerichtlich durchzusetzen. Dass es nur in den seltensten Fällen (weniger als 1%) so weit kommt, ist Ausdruck für die tatsächlich bestehende Abschreckwirkung.

Erfahrungsgemäss sind gerichtliche Auseinandersetzungen auf beiden Seiten mit starken Emotionen beladen. Man ist aber gut beraten, den Patentprozess primär als Instrument zur Realisierung der eigenen wirtschaftlichen Ziele zu sehen. Entsprechend sind dem finanziellen und zeitlichen Aufwand des Gerichtsverfahrens die wirtschaftlichen Chancen sorgfältig gegenüber zu stellen.

Schadenersatz zu erlangen wird in den wenigsten Fällen eine ausreichende Rechtfertigung für einen Patentprozess sein. Entscheidend ist der für die eigene IP-Strategie (grips 1/2005) erwartete Nutzen.

Was ist zu tun, wenn eine Nachahmung auftaucht? Wozu berechtigt das Schutzrecht? Wie bereiten Sie sich erfolgreich vor? Diesen und weiteren Fragen ist der vorliegende Newsletter gewidmet.

«Nachahmung ist die höchste Form der Schmeichelei.»

(Charles Caleb Colton, 1780–1832, englischer Aphoristiker und Essayist)

Werner A. Roshardt

## Die Rechte

	Rechte aus dem Patent	Checkliste
Welche Verbotungsrechte haben Sie als Patentinhaber?	<p>Ein erteiltes Patent gibt Ihnen das Recht, anderen das Herstellen und Inverkehrbringen geschützter Produkte, bzw. das Benutzen geschützter Verfahren zu verbieten.</p> <p>«Herstellen» bezieht sich nicht nur auf das Produzieren zu Verkaufszwecken. Auch der Nachbau einer patentierten Maschine für den Eigenbedarf, das Herstellen zu Versuchszwecken oder das Fertigen von erfindungswesentlichen Ersatzteilen fallen darunter.</p> <p>«Inverkehrbringen» umfasst Aktivitäten wie Anbieten (Offerte erstellen, Inserieren, Ausstellen), Verkaufen, Liefern, Importieren und Exportieren. Erfasst sind z. B. auch das Verschicken (zu Werbezwecken), Vermieten oder Testen (Produktionsvorbereitung). Sogar das Lagern oder Besitzen zu den genannten Zwecken ist verboten.</p> <p>«Benutzen» bedeutet z. B. das Verwenden eines patentierten Verfahrens oder das Betreiben einer Maschine in der eigenen Produktion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Handlungen im patentgeschützten Inland</li> <li>&gt; Jegliches Herstellen oder Benutzen</li> <li>&gt; Jegliches Inverkehrbringen</li> <li>&gt; Ersatz erfindungswesentlicher Teile</li> <li>&gt; Importieren, Exportieren, Lagern</li> </ul>



	Schutzbereich	Checkliste
Was wird mit dem Patent in sachlicher Hinsicht geschützt?	<p>Was in den Schutzbereich des Patents fällt, wird durch die unabhängigen Patentansprüche bestimmt. Die abhängigen Ansprüche genießen keinen eigenständigen Schutz.</p> <p>Wenn das anzugreifende Produkt alle Merkmale des Anspruchs besitzt, liegt eine identische Benutzung vor. Sind einzelne Merkmale nur in abgewandelter Form benutzt, ist unter Berücksichtigung der Beschreibung zu prüfen, ob die Abwandlung für den Fachmann nahe liegend ist. Trifft dies zu, liegt eine äquivalente Verletzung vor.</p> <p>Wenn ein Anspruchsmerkmal vollständig fehlt, ist die Verletzung in aller Regel zu verneinen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Unabhängige Ansprüche sind entscheidend</li> <li>&gt; Abstrakte Anspruchsformulierungen schaffen breiten Schutz</li> <li>&gt; Eine umfassende Beschreibung stützt einen abstrakten Anspruch</li> <li>&gt; Äquivalenzdiskussionen schwächen Position des Patentinhabers</li> <li>&gt; Keine Verletzung, wenn erfindungswesentliches Merkmal fehlt</li> </ul>

## Der Ablauf

	Vorbereitung	Checkliste
Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Patentverletzung feststellen?	<p>Gut vorbereitet, ist halb gewonnen; das gilt auch beim Patentprozess.</p> <p>Wer ist an der Patentverletzung beteiligt? Wenn mehrere Verletzer vorhanden sind, können Sie sich den Gegner nach Schwäche, Überraschungseffekt, Marktsignalwirkung etc. aussuchen.</p> <p>Wo sitzt der Verletzer und wo finden patentverletzende Handlungen statt? Die richtige Wahl des Orts bzw. des Landes für die Verletzungsklage kann entscheidend sein für den Erfolg. Mit sogenannten <i>trap orders</i> können Sie den Verletzer am gewünschten Gerichtsstand in die Falle locken.</p> <p>Worin besteht die Verletzung genau? Was bei Konsumgütern durch einen Kauf leicht geklärt ist, kann bei Investitionsgütern oder Verfahrenspatenten zur Detektivarbeit werden. Doch die Geduld lohnt sich, denn eine ungenügend dokumentierte Verletzung gefährdet den Prozessserfolg. Je schneller die Abklärung gelingt, desto grösser ist zudem die Chance, eine einstweilige Verfügung zu erhalten. Eine solche kann den Gerichtsstreit sehr schnell erledigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verletzung dokumentieren</li> <li>&gt; Verletzer identifizieren (ev. mehrere Beteiligte)</li> <li>&gt; Vorteilhaften Gerichtsstand ermitteln (ev. <i>trap order</i> machen)</li> <li>&gt; Kosten/Nutzen eines Prozesses abklären</li> <li>&gt; Einigungsmöglichkeit prüfen</li> <li>&gt; Schnell abklären und handeln</li> </ul>

	Verwarnung	Checkliste
Soll die Gegenseite verwarnt werden?	<p>Haben Sie die erforderlichen Informationen beschafft, folgt die Verwarnung. Damit zeigen Sie an, dass die Verletzungshandlungen nicht mehr hingenommen werden, und fordern auf, die möglichen Verteidigungsargumente auf den Tisch zu legen.</p> <p>Legt der Verletzer einen neuen Stand der Technik oder unerwartete Argumente gegen die Verletzung vor, kann die eigene Strategie noch vor dem Prozess angepasst werden.</p> <p>Unterwirft sich der Verletzer nicht und hat er auch keine überzeugenden Gegenargumente, ist die Klage unverzüglich einzureichen. Nach einer Verwarnung nichts zu unternehmen, setzt ein denkbar schlechtes Zeichen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Erst genau abklären, dann verwarren</li> <li>&gt; Nur bei Klagebereitschaft verwarren</li> <li>&gt; Nur in Sonderfällen ohne Verwarnung klagen</li> <li>&gt; Verwarnung kann wichtige Informationen liefern</li> </ul>

## Der Prozess

	Grundsätze	Checkliste
Worauf müssen Sie sich im Prozess gefasst machen?	<p>Der Prozess erfordert Nerven, Zeit und Geld, denn es wird mit allen Mitteln gekämpft. So können die eigenartigen Argumente und Behauptungen auftauchen, welche alle entkräftet und widerlegt werden wollen (Gutachten, Beweismittel, Zeugen).</p> <p>Nur die einstweilige Verfügung geht schnell. Ein Verletzungsprozess mit paralleler Nichtigkeitsklage dagegen kann ohne weiteres mehrere Jahre dauern. Während dieser Zeit müssen Sie nicht nur mit den eigenen Anwaltskosten rechnen, sondern müssen auch auf Gerichtskostenvorschüsse und allfällige Sicherheitsleistungen gefasst sein. Eine Nichtigkeitswiderklage des Verletzers kann das Prozessbudget zusätzlich in die Höhe treiben.</p> <p>Der Prozess ist ein Mittel zum Zweck. Es ist daher immer wieder zu prüfen, ob eine Verhandlungslösung möglich ist, um schneller zum Ziel zu kommen und die Unsicherheiten des Prozesses zu eliminieren.</p> <p>Bejaht das Gericht die Verletzung, stellt sich die Frage des Schadenersatzes. Die jüngste Entwicklung der Rechtsprechung zeigt, dass auch in Europa der Schadenersatz eine steigende Tendenz aufweist. Es genügt also nicht mehr, eine gewöhnliche Lizenzgebühr zu entrichten. Gefordert ist meist die Gewinnherausgabe. Das kann zu kräftigen Zahlungen führen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Genügend finanzielle Mittel einplanen (z. B. Sicherheitsleistungen)</li> <li>&gt; Prozessdauer von 2-3 Jahren nicht unüblich</li> <li>&gt; Möglichkeiten für Einigung im Auge behalten</li> <li>&gt; «Streithahn-Image» vermeiden</li> </ul>



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
Postfach  
CH-3000 Bern 7

Telefon: +41 31 310 80 80  
Telefax: +41 31 310 80 70

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)