

Patente anmelden



«Die Strategie ist eine Ökonomie der Kräfte.»

(Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, 1780–1831, preussischer General)

Thema

Wer eine neue Produktidee hat, die wirtschaftlich Erfolg versprechend ist, soll sie zum Patent anmelden. Damit verschafft man sich die Chance, einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern aufrecht zu erhalten. Soviel ist klar.

In welchen Ländern soll man Patente anmelden? Macht es Sinn ein Patent anzumelden, wenn man allein schon aus Kostengründen nicht daran denken kann, das Schutzrecht im Streitfall durchzusetzen? Ist es entscheidend, möglichst viele Länder abzudecken, um eine Umgehung des Patents zu verhindern?

Solange es kein Weltpatent gibt (und davon sind wir noch weit entfernt), muss man sich immer wieder mit diesen Fragen beschäftigen. Eine allgemeingültige, ideale Schutzstrategie gibt es nicht.

Häufig ist es von der Erfindung zum Markterfolg ein langer Weg. Wie soll man beim Anmelden vorgehen, damit die Kosten möglichst erst dann entstehen, wenn das Produkt auch Einnahmen bringt? Wie verhält es sich mit der internationalen Anmeldung (PCT)? Ist das nicht der Königsweg, hat man doch auf diese Weise eine einzige Anmeldung für über 120 Länder? Wann soll man die Patente in den verschiedenen Ländern initiieren?

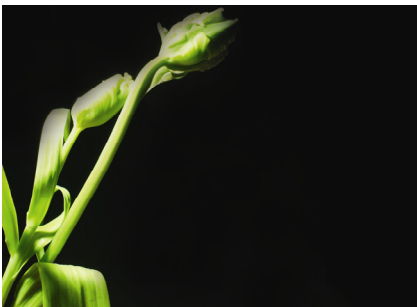
Anmeldestrategien sind fast so vielfältig wie die Situationen der Unternehmen, die eine Erfindung anmelden wollen.

Werner A. Roshardt

Ländermässiger Schutz

	Vertriebsstufen	Checkliste
<p>Was sind die wichtigsten Kriterien für die Länderwahl?</p>	<p>Um entscheiden zu können, in welchen Ländern im konkreten Fall ein Patentschutz erforderlich ist, muss man die Wirkung des Patents, die Struktur des Marktes und die eigenen Ziele und Grenzen bedenken.</p> <p>Mit dem Patent kann in einem bestimmten Land gegen die Herstellung, den Vertrieb, den Verkauf und die Lieferung von patentierten Produkten und Verfahren vorgegangen werden. Auch jede Teilnahme an solchen Handlungen (z.B. die Lieferung von Produktteilen oder die Anleitung zur Benutzung eines Verfahrens) können als Patentverletzung verfolgt werden. Entsprechend kann das Verbotungsrecht aus dem Patent gegen verschiedenste Störungen eingesetzt werden.</p> <p>Versorgt der Verletzer den Weltmarkt z. B. aus seiner Produktionsstätte in der Schweiz, dann genügt im Prinzip ein Schweizer Patent, um das Produkt weltweit vom Markt zu entfernen.</p> <p>Ist die Branche stark atomisiert, dann wird man den Patentschutz auf wichtige Märkte beschränken, in welche alle Mitbewerber präsent sein wollen bzw. müssen.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Ist eine Konzentration auf wenige wichtige Produktionsländer möglich?> Gibt es zentrale Märkte, die zu schützen sind?> Kommen die Teile des Produkts aus verschiedenen Ländern?> Welches sind die Länder mit gegenwärtig geringem, aber zukünftig hohem Potenzial?

	Lizenzen	Checkliste
<p>Macht es Sinn, in Ländern anzumelden, in denen man nicht präsent ist?</p>	<p>Es gibt auch Märkte, die man selber nicht bearbeiten kann, sei es, dass die Finanzkraft fehlt, sei es, dass die Transportdistanzen oder Reparaturresponsezeiten zu gross sind. Auch übermässige Haftungsrisiken (USA) und Mentalitätsunterschiede (China) können Gründe für ein Fernbleiben sein. In solchen Ländern wird der Markteintritt unter Umständen aber über Lizenzen möglich sein.</p> <p>Manchmal dienen die eigenen Patente auch nur als Verhandlungsmasse (Kreuzlizenz) im Fall eines Verletzungsvorwurfs.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Gibt es Länder mit Chancen für Markterschliessung via Lizenznehmer?> Ist Kreuzlizenzierungs-Potenzial für Konfliktsituationen vorhanden?> Unterscheidung zwischen rein theoretischem und praktisch machbarem Lizenzierungspotenzial



Erstanmeldung

	Möglichkeiten und Vorschriften	Vorteile
<p>Wo soll die Erstanmeldung eingereicht werden?</p> 	<p>Ist die Erfindung in der Schweiz entstanden, hat der Inhaber freie Hand bei der Wahl der Erstanmeldung. Andere Länder schreiben dagegen eine Erstanmeldung im Inland vor. Dies insbesondere dann, wenn die Erfindung in irgendeiner Weise für die nationale Sicherheit relevant sein könnte (z. B. Verschlüsselung, Elektronik, Waffen).</p> <p>Die Schweizer Anmeldung ist in den meisten Fällen ein guter Ausgangspunkt. Mit minimalen formellen Anforderungen und geringen Gebühren kann das Prioritätsdatum gesichert werden.</p> <p>Eine sehr häufig gewählte Möglichkeit besteht in einer europäischen Erstanmeldung. Das Patentamt erstellt innerhalb eines Jahres eine Recherche zum Stand der Technik und erlässt eine Stellungnahme zur Patentierbarkeit. Damit hat der Anmelder eine Beurteilungsgrundlage zur Bewertung der Chancen zur Erteilung eines Patents.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Schweizer Anmeldung: einfach und schnell mit «garantierter» Erteilung > Europäische Erstanmeldung: mit Recherche und Patentfähigkeitsbeurteilung innert einem Jahr > Schweizerische und europäische Anmeldung auch in Englisch > Entstehungsort der Erfindung für Anmeldevorschriften massgeblich

	PCT / Gebrauchsmuster	Motivation
<p>Welche Gründe sprechen für eine PCT-Anmeldung oder ein Gebrauchsmuster?</p>	<p>Die internationale Anmeldung (PCT) wird (aus Kostengründen) nur in besonderen Fällen als Erstanmeldung gewählt. Ähnlich wie bei einer europäischen Anmeldung wird eine Recherche und ein vorläufiger Prüfungsbescheid erstellt. Sie hat den Vorteil, dass sie in jedem PCT-Land die Wirkung einer Anmeldung hat, was z. B. in den USA von besonderer Bedeutung ist.</p> <p>Soll die Erfindung kurz nach der Anmeldung zu einem veröffentlichten Schutzrecht führen, kann sich ein Gebrauchsmuster anbieten. In Deutschland wird dieses innerhalb von drei bis fünf Monaten eingetragen und findet ab dann Eingang in die Patentdatenbanken als Stand der Technik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Grosse Werbewirkung einer PCT-Anmeldung > PCT-Anmeldung mit voller Wirkung als Stand der Technik weltweit > Deutsches Gebrauchsmuster für schnelle Publikation und Schutzwirkung

Nachanmeldungen mit oder ohne Priorität

	Wirkung der Veröffentlichung	Wichtig
<p>Muss in jedem Fall die Priorität beansprucht werden?</p>	<p>Die Erstanmeldung fixiert das Prioritätsdatum. Innerhalb von zwölf Monaten können weltweit Nachanmeldungen mit dieser Priorität gemacht werden. Was ist, wenn die Prioritätsfrist abgelaufen ist?</p> <p>Wer seine Erfindung auch nach der Erstanmeldung geheim hält, kann sie auch dann noch zum Patent anmelden, wenn das Prioritätsrecht verfallen ist.</p> <p>Vor dem 1. Juli 2008 eingereichte Schweizer Anmeldungen werden erst mit der Erteilung veröffentlicht. Dies kann vier bis fünf Jahre nach der Hinterlegung sein. Entsprechend lang bleibt die Erfindung geheim.</p> <p>Ist die Erstanmeldung eine europäische Patentanmeldung, so wird diese von Gesetzes wegen nach 18 Monaten veröffentlicht. Sofern weitere Nachanmeldungen ohne Prioritätsanspruch erfolgen, sind diese vor der Veröffentlichung der Erstanmeldung einzureichen.</p> <p>Eine wichtige Ausnahme ergibt sich aus dem US-Patentrecht. Dieses gestattet dem Erfinder eine Neuheitsschonfrist («grace period») von einem Jahr zu. Demzufolge kann einem Erfinder eine eigene Veröffentlichung nicht entgegengehalten werden, wenn sie weniger als ein Jahr vor dem amerikanischen Anmeldedatum liegt.</p> <p>Diese «grace period» ist aber nicht mit dem Prioritätsrecht zu verwechseln. Veröffentlichungen Dritter bleiben patenthindernd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Erfindung falls möglich auch nach Erstanmeldung geheim halten > Nachanmeldung vor Publikation von Voranmeldungen ohne Priorität möglich > Neuheitsschonfrist USA erlaubt «verspätete» Nachanmeldung



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
CH-3000 Bern 7
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Stadthausstrasse 145
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch