

## Gewerbliches Schutzrecht (3/3): Patentschutz

# Auch bei kleineren Neuerungen kann sich ein Patentschutz lohnen

Technik durchdringt heute alle Bereiche des Lebens. Nicht nur neue Produkte, sondern auch neue Dienstleistungen basieren sehr oft auf innovativen technischen Lösungen. Der auf diese Weise erreichbare Vorsprung kann für das jeweilige Unternehmen ein wichtiger immaterieller Wert sein. Doch wie kann man sich mit einem Patent schützen?

*Werner A. Roshardt*

Das Patent ist neben der Marke und dem Design eines der drei gewerblichen Schutzrechte. Es steht für Neuerungen zur Verfügung, die in irgendeiner Weise technisch bedingt sind. Das Patent ist ein so genanntes Registerrecht. Das heisst, es muss beim Patentamt angemeldet und im Register eingetragen werden, um eine Schutzwirkung gegen Nachahmung zu entfalten.

Patente werden nicht nur für Hightech angemeldet, sondern sehr oft auch für «kleine» Erfindungen. Vor diesem Hintergrund stellen sich gleich mehrere Fragen: Welche Neuerungen sind dem Patentschutz überhaupt zugänglich? Wann ist eine Erfindung patentfähig? Welchen Schutz bietet ein Patent und was kostet es?

### Die Technizität

Nach schweizerischem und europäischem Patentrecht muss eine Erfindung technischen Charakter haben, damit sie dem Patentschutz zugänglich ist. Das auch für die

Schweiz gültige Europäische Patentübereinkommen schliesst deshalb

- mathematische Methoden (z.B. die Berechnung eines Flächeninhalts bei vorgegebener Umrandungslinie),
- Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (z.B. ein Werbeverfahren),
- ästhetische Formschöpfungen (z.B. eine besonders hübsche Teekanne) oder
- die Wiedergabe von Information (z.B. eine Grafik der Bevölkerungsdichte)

von der Patentierbarkeit explizit aus. Auch Softwarecode als solcher ist nicht patentierbar. Dies gilt aber nur insoweit, als keine technischen Aspekte hinzukommen. Stellt die Erfindung dagegen eine Kombination aus technischen und nicht-technischen Merkmalen dar, ist eine Patentierung durchaus möglich. So sind zum Beispiel Softwarebezogene Erfindungen heute immer häufiger Gegenstand einer Anmeldung. Verfolgt man die Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts (die auch für die Schweiz

übernommen werden kann), dann stellt man eine langsame, aber kontinuierliche Ausdehnung des Begriffs «Technizität» fest. Diese Entwicklung wirkt sich auf die Beurteilung der Frage aus, ob computerimplemen-





tierte Geschäftsmethoden (zum Beispiel ein Internetauktionsverfahren) patentierbar sind. Gegenwärtig sind solche so genannten Business-Method Patents nur in den USA möglich.

## Die Neuheit

Eine Grundvoraussetzung für den Patentschutz ist die Neuheit der Erfindung. Neu ist eine Erfindung dann, wenn sie zum Anmeldezeitpunkt nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst

dabei alles, was der Öffentlichkeit auf schriftlichem, mündlichem oder sonstige Weise zugänglich gemacht worden ist. Eine sprachliche oder geografische Grenze gibt es nicht («absolute Neuheit»). Demzufolge kann einer Patentanmeldung auch ein auf Japanisch veröffentlichter Prospekt entgegengehalten werden. Neuheitsschädlich ist auch eine auf den Erfinder selbst zurückgehende Publikation (z.B. das Präsentieren eines Produkts an einer Messe). Schon das Offerieren einer erfindungsgemässen Vorrichtung kann die Neuheit zerstören, wenn nicht (ausnahmsweise) eine Geheimhaltung

mit dem Käufer vereinbart worden ist. In einigen wenigen Ländern (z.B. USA) gibt es eine so genannte «Grace period» (Neuheits-schonfrist). Dort ist eine auf den Erfinder zurückgehende Vorveröffentlichung unschädlich, sofern sie nicht mehr als ein Jahr vor dem Anmeldedatum liegt.

## Erfinderische Tätigkeit

Neuheit allein genügt für die Patentfähigkeit nicht. Die zu schützende Lösung muss auch einen gewissen Abstand vom Stand

## Aufbau einer Patentschrift

Das Deckblatt zeigt die bibliografischen Daten (Anmeldetag, Prioritätstag, Erteilungstag usw.). Je nach Land findet sich auf dieser Seite auch eine Zusammenfassung, eine Zeichnung oder eine Liste der im Prüfungsverfahren zitierten Entgegenhaltungen.

Entscheidend für den Schutzbereich sind die Patentansprüche. Sie geben an, welche Merkmale und Eigenschaften ein Gegenstand zumindest haben muss, damit er unter das Patent fällt. Zu beachten ist, dass es sowohl unabhängige als auch abhängige Ansprüche gibt. Die abhängigen Ansprüche beziehen sich auf einen unabhängigen Anspruch und sind nur in Kombination mit diesem geschützt. Wer also prüfen will, ob sein Produkt in den Schutzbereich eines Fremdpatents fällt, muss in erster Linie die unabhängigen Ansprüche des Fremdpatents analysieren.

Die Beschreibung soll die Erfindung in einer nacharbeitbaren Weise offenbaren. Sie muss es dem Fachmann ermöglichen, mehr oder weniger alle unter den Patentanspruch fallenden Ausführungsformen zu realisieren. Für den Schutzbereich hat sie nur erläuternden Charakter. Auch wenn nur ein einziges Ausführungsbeispiel beschrieben ist, der Patentanspruch aber sehr allgemein gehalten ist, bedeutet das nicht, dass der Schutz nicht auch andere Ausführungsformen erfassen kann. In vielen Fällen reicht ein bestimmtes Beispiel für den Fachmann aus, um auch andere in den Schutzbereich fallende Beispiele zu konstruieren.

Die Zeichnungen dienen dazu, die beschriebenen Sachverhalte leichter verständlich zu machen. Für den Schutzbereich sind sie praktisch nie von Bedeutung.



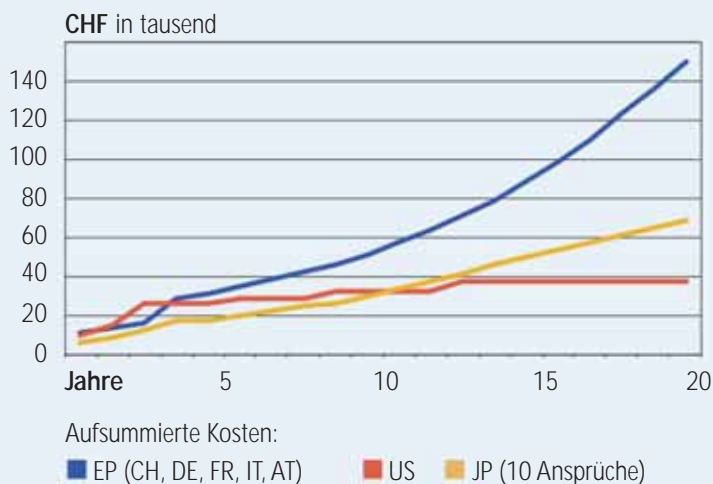
## Was kostet ein Patent?

Für ein Schweizer Patent sind die Anmeldegebühr (CHF 200) und die Prüfungsgebühr (CHF 500) zu zahlen. Ferner sind ab dem fünften Jahr jährlich Aufrechterhaltungsgebühren fällig. Der eigentliche Aufwand entsteht bei der (patentanwaltlichen) Ausarbeitung der Patentschrift und der Bearbeitung von Prüfungsbescheiden.

Ob ein Patent einen brauchbaren Schutz bietet, hängt von den Ansprüchen und der Beschreibung ab. Eine gute Patentschrift zu

formulieren, erfordert nicht nur technisches Fachwissen, sondern auch beträchtliche patentrechtliche Erfahrung. Die meisten Unternehmen ziehen daher einen Patentanwalt bei.

Für eine fachkundig erstellte Anmeldung sind je nach Komplexität des Falls durchaus 4000 bis 8000 Franken zu budgetieren. Bei Auslandsanmeldungen kommen Übersetzungskosten und Kosten für den beizuziehenden lokalen Anwalt hinzu.



der Technik haben. Der Gesetzgeber spricht von «erfinderischer Tätigkeit». Diese ist gegeben, wenn sich die Erfindung für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Es stellen sich somit zwei Fragen: Wer ist der Fachmann? Und was ist nahe liegend und was nicht? Der Fachmann ist eine rechtliche Fiktion. Es handelt sich nicht um eine tatsächlich existierende Fachperson. Es wird unterstellt, dass der Fachmann eine ausreichende Vorbildung hat, um die relevanten Sachverhalte im technischen Gebiet der Erfindung zu verstehen. Betrifft die Erfindung zum Beispiel eine Skibindung, so wird das Wissen eines Technikers mit Fach- oder Hochschulabschluss und mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von Skibindungen unterstellt. Wenn der Fachmann eine Veröffentlichung liest, dann interpretiert er die Fachbegriffe auf der Basis spezifischen Wissens. Zum Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung gehört nicht nur das, was explizit geschrieben steht, sondern auch das, was der Fachmann auf Grund des konkreten Kontextes mitliest.

## Test in fünf Schritten

Für die Prüfung auf Naheliegen hat das Europäische Patentamt im Lauf der Jahre einen Fünf-Schritte-Test etabliert:

1. Welches ist die Entgegenhaltung, die das gleiche technische Gebiet betrifft und der Erfindung am nächsten kommt?
2. Welches sind die Unterschiede zwischen der Erfindung und der gemäss Ziff. 1 ermittelten nächstkommenden Entgegenhaltung?
3. Welche Funktionen bzw. Zwecke werden durch diese Unterscheidungsmerkmale realisiert?
4. Gibt es eine zweite Entgegenhaltung, die zwar nicht den genau gleichen Sachver-

halt betrifft, die aber trotzdem die Unterscheidungsmerkmale beschreibt?

5. Ist für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass die vorbekannten Lösungsmerkmale bei der nächstkommenden Entgegenhaltung hätten eingesetzt werden können, um die erfindungsgemässen Funktionen bzw. Zwecke zu erreichen?

Wenn die Fragen 4 und 5 beide mit Ja beantwortet werden können, dann gilt die Erfindung als nahe liegend.

## Stark variierend

Wenn man den Test auf konkrete Erfindungen anwendet, stellt man schnell fest, dass die Frage 5 keineswegs immer leicht bzw. eindeutig zu beantworten ist. Oft hängt es davon ab, wie kritisch man die zweite Entgegenhaltung liest. Für eine

erfolgreiche Begründung zu Gunsten der Erfindung kommt es auf das Finden geeigneter Argumente an, die gegen ein Kombinieren der zweiten mit der ersten Entgegenhaltung sprechen. Die Prüfung auf Nicht-Naheliegen ist keine exakte Wissenschaft. Entsprechend können die Ergebnisse von Fall zu Fall stark variieren.

**Beispiel:** Ein Kunststoff ist für seine Biokompatibilität bekannt. Wenn dieser Kunststoff aber noch nie für Borsten einer Zahnbürste verwendet worden ist und seine Biegsamkeit als feines Filament noch nie beschrieben worden ist, dann kann dieser Kunststoff patentfähig sein für die Verwendung bei Zahnbürsten.

## Rechte aus dem Patent

Der Kern des Patentrechts ist das Verbotrecht (der so genannte Unterlassungs-

anspruch). Der Patentinhaber kann jedem Dritten verbieten, die patentierte Erfindung im Inland zu benutzen, herzustellen oder anzubieten. Eine Patentverletzung begeht auch derjenige, der geschützte Gegenstände importiert, exportiert oder ein zur Benutzung der Erfindung wesentliches Element anbietet (z.B. den auswechselbaren Flügelradeinsatz einer patentierten Wasseruhr).

Wer ein Patent widerrechtlich benutzt, kann auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe in Anspruch genommen werden. Da der Patentinhaber den Schaden selten genau beziffern kann, behilft man sich mit Analogien. Es wird beispielsweise angenommen, der Patentinhaber hätte die vom Verletzer verkauften Stückzahlen selbst realisieren und den entsprechenden Gewinn erzielen können. Oder er hätte eine Lizenz im entsprechenden Umfang erteilen können. ■

## Zielsetzungen des Patentschutzes

Motivation	Einsatzbeispiele
Konkurrenz behindern	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verhindern von Nachahmungen</li> <li>■ Umgehungslösungen bei Konkurrenz erzwingen (Kosten, Zeit)</li> <li>■ Kunden der Konkurrenz verunsichern mit Schutzrechtsanspruch</li> </ul>
Werbung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modernste Produkte/Dienstleistungen signalisieren</li> <li>■ Aufmerksamkeit erregen mit dem Schutzrechtsvermerk</li> <li>■ Einmaligkeit des Produktes (von Konkurrenz nicht erhältlich)</li> <li>■ Marktführerschaft signalisieren</li> </ul>
Vertrieb, Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Markterschliessung via Lizenzierung (neue Länder/Regionen)</li> <li>■ Outsourcing mit Kontrolle der Produkteerscheinung und Technologie</li> <li>■ Kreuzlizenz für benachbarte oder andere Anwendungen</li> </ul>
Interne Innovationsförderung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitarbeiter motivieren</li> <li>■ Fluktuationsbedingte «Know-how-Verbreitung» minimieren</li> </ul>
Investitionen und Investoren schützen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Immaterielle Assets sichern</li> <li>■ Verkehrsfähigkeit der immateriellen Assets ermöglichen</li> <li>■ Transaktionswert des Geschäfts(teils) erhöhen</li> </ul>
Handlungsfreiraum sichern	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schutzrechte Dritter verhindern («Stand der Technik schaffen»)</li> <li>■ Schutzrechte für Stillhalteabkommen («non-attack agreement»)</li> </ul>

## Seminar



Wie ist im konkreten Fall vorzugehen, wenn Innovationen patentrechtlich geschützt werden sollen? Wie kann das Kosten/Nutzen-Verhältnis von Schutzrechten verbessert werden? Was kann und soll man schützen, was nicht? Wie erreicht man, dass die Mitarbeitenden die «richtigen» Innovationen machen?

Diese und weitere Fragen werden praxisnah in den Seminaren «IP-Strategien» behandelt. Nächste Termine: Oktober 2006.

Weitere Informationen zu den Seminaren und zum Patentwesen sind verfügbar im Internet unter dem Link [www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch).

## Fragen



Werner A. Roshardt

Inhaber, European Patent Attorney  
Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedensplatz 5, Postfach, 3000 Bern 7  
Tel. 031 310 80 80  
W.Roshardt@kellerpatent.ch  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)

