

Keller & Partner Patentanwälte AG

Nr. 2/4 2005

IP-Kosten im Griff



Thema

So müsste es sein: Sie bringen Ihre Erfindung zu Papier, füllen ein übersichtliches Formular aus und reichen das ganze beim Patentamt ein. Dieses prüft Ihre Erfindung und erteilt das Patent – für die ganze Welt! Eine zentrale Behörde, ein einziger Patentanwalt (wenn überhaupt) und ein einziges Schutzrecht!

Realität ist: Fast jedes Land hat seine eigene Sprache, seine eigene Verwaltung und sein eigenes Gerichtssystem. Dabei unterscheiden sich Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechung nach wie vor erheblich. Wen wundert es, dass die Kosten bei dieser Systemvielfalt hoch sind.

Das Problem ist nicht neu und auch an Lösungsvorschlägen fehlt es nicht. Wenn es aber schon der EU trotz jahrzehntelangen Anstrengungen nicht gelingt, ein einheitliches Patent zu errichten (nicht zuletzt wegen der Sprachenvielfalt), dann muss erst recht eine globale Lösung noch lange auf sich warten lassen.

Ähnliche Probleme gibt es bei Marken und Designs, wenngleich weniger ausgeprägt.

Kosten sind und bleiben also ein Thema. Im Folgenden zeigen wir, worauf es ankommt, wenn Sie die Kosten für Ihre Patente, Marken und Designs (IP) im Griff haben wollen.

Werner A. Roshardt

«Wer zu spät an die Kosten denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh an die Kosten denkt, tötet die Kreativität.»

(Philip Rosenthal, 1916–2001, deutscher Unternehmer)

Was macht Patente teuer?

Qualität, Quantität und Zeit

Wie beeinflusst der angestrebte Schutzzumfang die Kosten?

Grundsätzlich sind die Kosten für den Patentschutz durch drei Faktoren bestimmt: Qualität, Quantität und Zeit.

Qualitative Dimension: Ob eine Erfindung überhaupt geschützt werden kann und in welchem Umfang, hängt vom Stand der Technik (Entgegenhaltungen) ab. Je näher man an das Vorbekannte «heranpatentiert» und je stärker man den vorhandenen Freiraum ausreizt, desto grösser ist der Argumentationsaufwand. Wollen Sie an die Grenzen gehen, müssen Sie kämpfen! Sind verschiedene Teilaspekte der Erfindung individuell zu schützen, müssen Teilanmeldungen eingereicht werden (Stichwort: Uneinheitlichkeit).

Ob man im Erteilungsverfahren alle Mittel ausschöpfen will, ist eine Kosten-Nutzen-Frage.

Wichtig ist eine gut vorbereitete Anmeldung. Dazu gehört u.U. eine Vorabrecherche nach Stand der Technik.

Wie wirken sich Zeit und geografische Schutzausdehnung auf die Kosten aus?

Quantitative Dimension: Je mehr Länder geschützt werden sollen, desto höher sind die Kosten. Allerdings variiert der Investitionsbedarf von Land zu Land. Beim Europäischen Patent sind die Kosten im Verlauf des Erteilungsverfahrens nur wenig abhängig von der Länderanzahl. Bei der Erteilung gibt es aber einen Kostensprung (nationale Phase mit Übersetzungen).

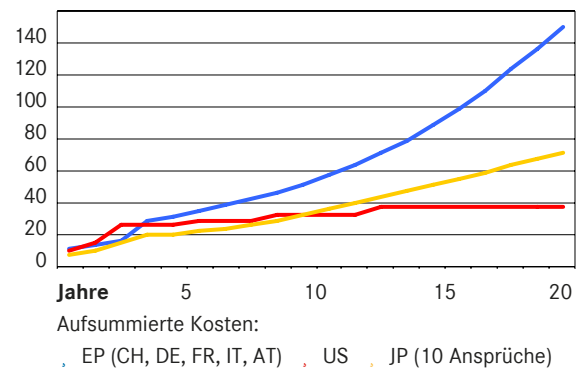
Zeitliche Dimension: Je länger ein Patent aufrecht erhalten wird, desto höher die Kosten (siehe Grafik). Die Jahresgebühren steigen zum Teil progressiv an. Beim Europäischen Patent machen die Jahresgebühren den Löwenanteil aus. Beim US-Patent liegt der Hauptaufwand dagegen im Erteilungsverfahren.

Konzentrieren Sie sich in der Länderwahl und verzichten Sie rechtzeitig auf uninteressant gewordene Patente.

Checkliste

- > Investition in Vorabrecherche verbessert die Anmeldebasis!
- > Soll technologischer Freiraum ausgereizt werden?
- > Sind unterschiedliche Erfindungsaspekte individuell zu schützen?
- > Kann der Schutz auf wenige zentrale Länder beschränkt werden?

CHF in tausend



Kostenbeispiele

- > Vorabrecherche CHF 2 000–5 000
- > Unterlagen ausarbeiten CHF 4 000–8 000
- > CH-Patent CHF 2 000–4 000
- > EP-Patent CHF 20 000–50 000 (abhängig von Länderanzahl)
- > US-Patent CHF 20 000–30 000

Marken: Richtig investieren!

Vorabklären spart Kosten

Weshalb lohnt es sich, in die Vorabklärungen zu investieren?

Markeneintragungen sind im Vergleich zu Patenten bedeutend kostengünstiger, nicht nur in der Eintragung, sondern auch in der Aufrechterhaltung.

Wichtig ist die «richtige Wahl». Falls Sie eine schwache Marke wählen, werden Sie nicht nur mit negativen Prüfungsbescheiden konfrontiert, die es zu entkräften gilt, sondern haben auch mehr Aufwand bei der Verteidigung nach der Eintragung (schwache Marken = geringer Schutzzumfang).

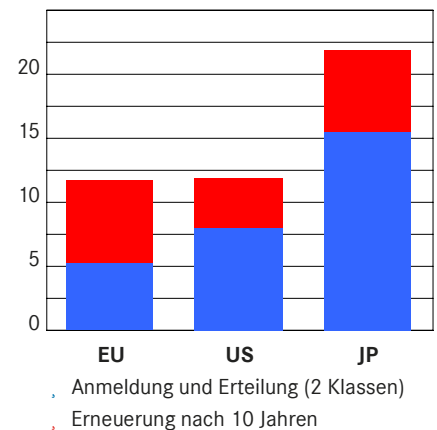
Bei den Vorabklärungen ist nicht nur die Eintragbarkeit, sondern auch die Kollisionsgefahr zu prüfen. Was hilft es, wenn die Marke problemlos eingetragen wird, danach aber im Widerspruchsverfahren wegen einer älteren Drittmarke dahin fällt. Noch unangenehmer ist es, wenn Sie Werbung und Markteintritt begonnen haben und dann die Marke wegen einer ähnlichen Drittmarke zurückziehen müssen!

Vorabklärungen sind Investitionen in eine starke und kostengünstige Marke.

Checkliste

- > Starke Marke suchen
- > Eintragungsfähigkeit für interessierende Länder abklären
- > Kollisionsgefahr mit Drittmarken recherchieren
- > Eventuell Markenalternativen eintragen?

CHF in tausend



Mehrere Marken

Mehrere Marken für den selben Auftritt?

Im Unterschied zum Patent oder Design ist es bei Marken nicht möglich, in einer Anmeldung mehrere Alternativen zu hinterlegen (unterschiedliche Farbkombinationen, Schreibweisen etc.). Insbesondere bei kombinierten Wort-Bildmarken ist deshalb zu überlegen, ob der Schutz durch mehrere Anmeldungen verbessert werden kann.

Die geografische Ausdehnung des Schutzes ist auch bei Marken ein dominanter Kostenfaktor. Ersparnisse können (je nach Anzahl Länder) die beiden wichtigsten multinationalen Verfahren bringen: die internationale Registrierung (IR-Marke) und die EU-Marke.

Kostenbeispiele

- > Vorabklärung CHF 1 000–2 000 (pro Land)
- > CH-Marke CHF 1 700–3 000 (klassenabhängig)
- > IR-Marke CHF 3 000–4 000 (AT, DE, FR, IT, klassenabhängig)
- > EU-Marke CHF 5 000–8 000 (klassenabhängig)
- > US-Marke CHF 4 000–8 000 (klassenabhängig)

Design: Kostenmässiges Leichtgewicht

Schutzverbesserung

Wie wird das Geld beim Designschutz sinnvoll investiert?

Nicht nur hinsichtlich der Zahl der Anmeldungen sondern auch hinsichtlich Kosten ist das Design (Geschmacksmuster) für die meisten Branchen das am wenigsten gewichtige Schutzrecht.

Die geringen Verfahrenskosten hängen damit zusammen, dass eine materielle Prüfung auf Neuheit meistens fehlt. Prüfungskosten treten daher gar nicht erst auf. Wichtig ist einzig, korrekte fotografische bzw. zeichnerische Darstellungen vorzulegen.

Der (tendenziell enge) Schutzbereich der Designregistrierung kann dadurch vergrössert werden, dass nicht nur die für die Markteinführung gewählte Gestaltung, sondern auch gewisse Varianten davon angemeldet werden. Dem kommt entgegen, dass es in vielen Ländern die Möglichkeit von Sammelanmeldungen gibt.

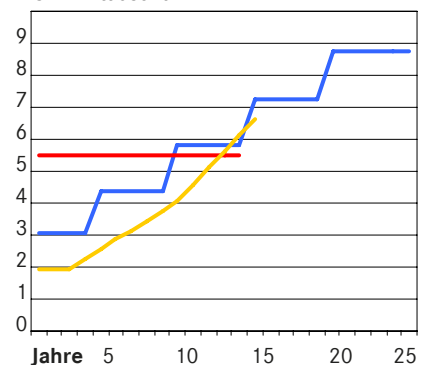
Designs müssen i. d. R. alle 5 Jahre erneuert werden. Bei einer Schutzdauer von max. 25 Jahren können sich die Gesamtkosten etwa zum dreifachen Betrag der Anfangsinvestition summieren.

Kostenmässig vorteilhaft sind die internationale Registrierung (IR-Design; mit freier Wahl der Länder) und das EU-Geschmacksmuster (zwingend alle EU-Staaten).

Checkliste und Kostenbeispiele

- > Schutz durch Sammelanmeldung verbessern
- > Kosteneinsparung durch korrektes Bildmaterial
- > CH-Design CHF 1 000–2 000
- > IR-Design CHF 2 000–3 000 (abhängig von Länderzahl)
- > EU-Design CHF 3 000–4 000

CHF in tausend



Aufsummierte Kosten:

- EU (25 Jahre)
- US (14 Jahre)
- JP (15 Jahre)

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. Unser Zielpublikum ist in erster Linie der Anwender. Entsprechend 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
www.kellerpatent.ch