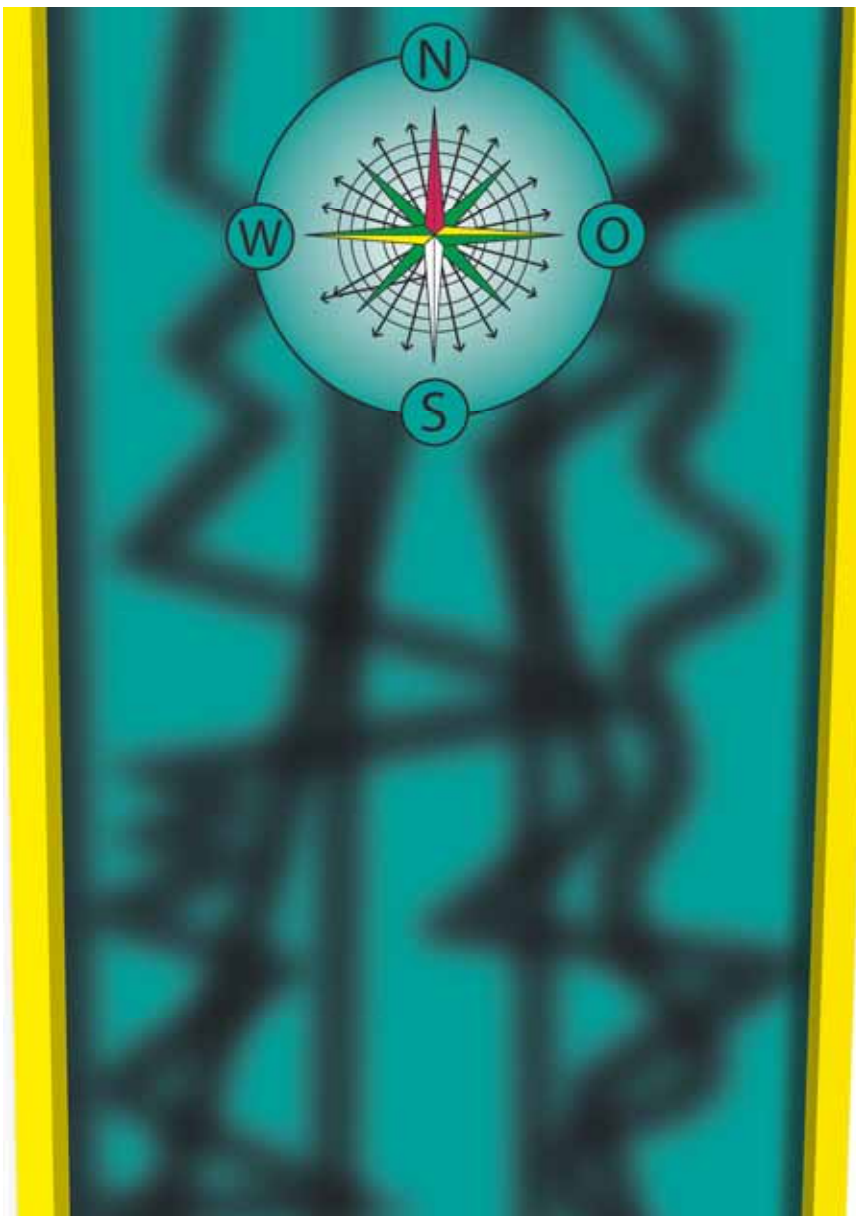


Patentierungsstrategien



«Der Weg ist das Ziel – aber manchmal ist das Ziel im Weg.»

(Bilder: Nicolas Winkelmann)

Peach Weber (*1952), Schweizer Komiker

Der Ingenieur zeigt auf den fertigen Prototyp und sagt zu seinem Verkäuferkollegen: «Da habe ich all mein Wissen hineingesteckt, und das ist eine ganze Menge. Das Ding hat ein paar geniale Features. Die Kunden werden es lieben! Und unter uns: Die Produktionskosten sind sogar etwas tiefer als bei unserem gegenwärtigen Produkt.»

Der Verkäufer nickt anerkennend. So etwas hat er bisher auf dem Markt noch nicht gesehen. Mit diesem Produkt wird er etwas mit unschlagbarem Vorteil im Koffer haben. Jedenfalls solange die Mitbewerber nicht kopieren. Und gegen das Kopieren gibt es ja ein probates Mittel...

Also geht er zu seinem Patentanwalt: «Ich möchte dieses Produkt schützen. Geht das? Und was kostet es?»

Der Patentanwalt reibt sich bedächtig das Kinn und überlegt gut, bevor er anhebt: «Also, wie soll ich das sagen... wenn man... und falls ... dann denke ich ... sollte eigentlich ... schützbar sein. Aber, man ist nie sicher »

Der Verkäufer hat «ja» gehört: «Ausgezeichnet! Bitte melden Sie ein Patent an. Die Einzelheiten können Sie mit dem Techniker besprechen. Auf Wiedersehen!»

«Nicht so schnell!» bremst der Patentanwalt, «Ich habe noch ein paar Fragen...» (Fortsetzung der Geschichte auf der nächsten Seite)

Werner A. Roshardt

Ziele und Kontext

	Produkt und Marketing	Wichtige Fragen
Was genau ist der erhoffte Nutzen des Patentschutzes?	<p>Für die Anmeldestrategie spielt es eine Rolle, welches Ziel man verfolgt und wie man mit dem Patent Wert schaffen will. Dabei geht es nicht nur um die Frage, in welchen Ländern man letztendlich ein Patent haben will. Vielmehr geht es darum, Chancen und Risiken des Einzelfalls zu balancieren, indem man durch geschicktes Nutzen der rechtlichen Instrumente in Zukunft die benötigten Optionen und Absicherungen schafft.</p> <p>Es stellen sich Fragen wie: Ist die Erfindung Teil eines komplexen Systems, das ich gar nicht selbst baue? Kann ich den Nutzen, den der Kunde meines Kunden hat, schützen? Oder kann ich mit dem Schutz meinen Lieferanten stärker an mich binden?</p> <p>Habe ich direkten Zugang zu den interessanten Märkten oder ist dafür eine Kooperation nötig? Soll die Erfindung daher über meine eigenen Märkte hinaus geschützt werden?</p>	<ul style="list-style-type: none">> Welche Wechselwirkung besteht zwischen der Erfindung und dem Gesamtsystem?> Wo in der Wertschöpfungskette fällt der Gewinn an?> Welches sind die Märkte und wer sind die Mitbewerber?

	Zeitlicher Rahmen	Wichtige Fragen
Wie ist der mögliche Ablauf, bis die Erfindung auf dem Markt Erfolg hat?	<p>Wichtig sind auch zeitliche Aspekte: Muss das Patent einen ganzen Bereich von neuen technischen Lösungen abdecken, weil noch nicht klar ist, in welcher Ausführung das Produkt auf den Markt gebracht wird? Handelt es sich um eine Pioniererfindung, für die der Markt evtl. erst noch über Jahre hinweg aufgebaut werden muss?</p> <p>Oder ist ein langjähriger Schutz wirtschaftlich gar nicht nötig? Geht es primär darum, den Neuheitscharakter im Marketing «durch pat. pending+» hervorzuheben?</p> <p>Wann wird das Produkt öffentlich präsentiert? Wie lange dauert es, bis man absehen kann, in welchen Ländern der Schutz wirklich nötig ist? Wie schnell können die Mitbewerber vergleichbare Features anbieten?</p> <p>Gibt es eine fortdauernde Weiterentwicklung der Technologie nach der Markteinführung?</p>	<ul style="list-style-type: none">> Welche Meilensteine stehen im Innovationsprojekt noch bevor?> Wie ist der weitere Ablauf nach der Markteinführung

Patentrechtliche Instrumente

	Patente und Gebrauchsmuster	Merkmale
Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich für den Schutz von Erfindungen?	<p>Als Instrumente für den Schutz von neuen Konstruktionen, Eigenschaften und Funktionen von Maschinen, Produkten und Verfahren, stehen das Patent und zum Teil das Gebrauchsmuster zur Verfügung. Beide Schutzrechtsarten sind letztendlich nationale Rechte: Ihre Wirkung endet an den jeweiligen Landesgrenzen.</p> <p>Patente gibt es in fast allen Ländern der Welt und sie werden vor der Erteilung meistens, aber nicht immer, einer amtlichen Prüfung auf Neuheit unterzogen. Im Gegensatz dazu gibt es nur in einem Teil der Länder Gebrauchsmuster und diese werden meistens nicht geprüft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Ca. 195 Staaten gibt es heute, nicht alle haben eigenes Patentrecht > 164 Staaten sind WTO Mitglieder und haben daher Patentschutz > 152 Staaten sind PCT-Mitglieder > Ca. 58 Staaten haben nationales Gebrauchsmuster

	Internationale Abkommen	Regionale Ämter
Gibt es Möglichkeiten für einen internationalen Schutz?	<p>Der für Anmelder wichtigste internationale Vertrag ist die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). Diese definiert das Prioritätsrecht: Innerhalb von zwölf Monaten ab Erstanmeldung hat man das Recht, für dieselbe Erfindung in jedem anderen Land ein Patent anzumelden und den Zeitrang der Erstanmeldung zu beanspruchen. Der Vertrag legt z.B. auch fest, dass eine uneinheitliche Patentanmeldung geteilt werden darf oder dass die Patente zur selben Erfindung unabhängig voneinander sind.</p> <p>Der zweitwichtigste, fast weltweit gültige Vertrag ist der Patentsammenarbeitsvertrag (PCT). Dieser ermöglicht es, mit einer einzigen Anmeldung einen Antrag für über 150 Staaten zu stellen. Das PCT-Verfahren beinhaltet eine amtliche Recherche und optional eine provisorische amtliche Beurteilung der Patentfähigkeit.</p> <p>Allerdings ist das PCT-Verfahren kein Erteilungsverfahren. Nach Ablauf von 30 Monaten ab Prioritätsdatum geht die PCT-Anmeldung unter und es müssen Erteilungsanträge bei den gewünschten regionalen und nationalen Ämtern gestellt werden.</p> <p>Im Gegensatz dazu führen die vier regionalen Ämter das Verfahren bis zur Erteilung des Patents.</p>	<p>Ämter für regionale Patenterteilungsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Europäisches Patentamt: 38 Länder > Eurasisches Patentamt: 8 Länder > African regional intellectual patent Organization, ARIPO: 16 Länder > Organisation Africaine de la propriété Intellectuelle, OAPI: 17 Länder



Strategien und Taktiken

	Vielfalt der Verfahren	Merkmale
<p>Wie erstellt man aus den internationalen, regionalen und nationalen Verfahren eine fallspezifische Patentierungsstrategie?</p>	<p>Wer mit seinen Patentanmeldungen einen Mehrwert für sein Unternehmen schaffen will, sollte für jedes Innovationsprojekt eine angepasste Anmeldestrategie erarbeiten. Beschränkt man sich auf ein Standardvorgehen, ist man zwar möglicherweise effizient, aber sicher nicht effektiv.</p> <p>Ausgehend von den konkreten Chancen und Risiken sowie Stärken und Schwächen der Erfindung unter Berücksichtigung der Marktsituation, wird mit den patentrechtlichen Instrumenten eine Abfolge von Schritten festgelegt. Die Vielfalt an strategischen und taktischen Möglichkeiten ergibt sich dabei aus zwei Tatsachen: Einerseits gibt es unterschiedliche Wege zum konkreten Schutzrecht. Und andererseits unterscheiden sich die verschiedenen Anmelde- und Erteilungsverfahren erheblich.</p> <p>Mit genügend finanziellen Mitteln lässt sich fast alles erreichen. Die Herausforderung liegt allerdings darin, den Nutzen im jeweiligen Projektabschnitt herauszuarbeiten und die taktischen Schritte auf patentrechtlicher Ebene entsprechend zu optimieren. Deshalb muss man im Verlauf des Patentierungsverfahrens immer wieder darüber nachdenken, worauf man sich fokussieren sollte und auf welche Optionen man verzichten könnte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Zusammenspiel der internationalen und nationalen Verfahren > Zeitliche Steuerung der Prüfungsverfahren nutzen > Innovationsprojekt und Patentierungsstrategie aufeinander abstimmen



Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Unternehmerischer Erfolg stellt sich nicht schon aufgrund grosser Anstrengung ein. Er setzt auch eine Portion Cleverness oder eben „Grips“ voraus. Und dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie noch weitere, vertiefende Informationen zum Thema dieses grips®. Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Welt des geistigen Eigentums und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).

Wir freuen uns natürlich auch auf Ihren Anruf!

Keller & Partner Patentanwälte AG
Eigerstrasse 2
CH-3000 Bern 14
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

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