

IP-Schutzumfang



Thema

Wie gross ist der Schutzbereich eines Patents? Welchen Abstand muss ein Fremdzeichen von der eigenen Marke wahren? Wie verschieden muss das Konkurrenz-Design vom geschützten sein?

Klar ist: die identische Kopie ist immer unzulässig. Der Schutzbereich geht aber in der Regel weiter. Was ist nun wirklich geschützt?

Diese Frage lässt sich nicht abstrakt beantworten. Es gibt keine scharfe Grenze wie bei einem Grundstück. Vielmehr ist eine Gegenüberstellung zwischen Verletzungsform und Schutzrecht sowie eine Gewichtung von Übereinstimmungen und Differenzen nötig. Die Rechtsprechung hat im Laufe der Jahre zentrale Testfragen herausgearbeitet, die für oder wider eine Verletzung sprechen. Trotzdem hängt vieles von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.

Es hat in der Vergangenheit einen Druck auf die Erteilungsbehörden gegeben, grosszügiger bei der Eintragung zu sein. Bei den Patenten sind diesbezüglich das Europäische und das amerikanische Patentamt massgebend. Bei den Marken ist es das für die Eintragung der EU-Marken zuständige Amt in Alicante.

Dies ist nicht ohne Auswirkungen geblieben. Wenn die Anforderungen an die Schutzfähigkeit gering sind, dann wird ein Richter im Streitfall auch den Schutzbereich eher klein ansetzen.

«Jedes Wort hat fließende Grenzen.»

(Arthur Schnitzler, österreichischer Erzähler und Dramatiker 1862–1931)

Werner A. Roshardt

Patente

	Identische Verletzung	Checkliste
Wie wird der Schutzbereich eines Patents ermittelt?	<p>Grundsätzlich ist mit dem Patent das geschützt, was durch die unabhängigen Patentansprüche umschrieben ist. Wenn ein Gegenstand (im Fachjargon: «die angegriffene Ausführungsform») alle Merkmale verwirklicht, die in den Ansprüchen enthalten sind, dann liegt eine identische Verletzung vor.</p> <p>Oft werden im Anspruch Begriffe verwendet, die nicht aus sich heraus klar sind. Um deren Bedeutung zu bestimmen, muss in erster Linie die Beschreibung herangezogen werden. Der Patentinhaber darf nämlich sein eigener Lexikograph sein und Begriffe nach seinem Gutdünken definieren. Erst wenn die Patentschrift nichts Spezifisches hergibt, wird auf ein Fachwörterbuch oder ein allgemeines Lexikon zurückgegriffen.</p> <p>Wenn der Anspruch z. B. von einem «Verbindungsmittel» spricht, dann können darunter eine Schraube, ein Nagel, eine Klammer, ein Klebstreifen usw. fallen. Wenn jedoch in der Beschreibung betont wird, dass es ein mechanisches Element sein muss, dann kann ein Klebstoff nicht als erfindungsgemäss gelten.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Unabhängige Ansprüche prüfen> Abhängige Ansprüche nicht eigenständig geschützt> Anspruchswortlaut entscheidend> Beschreibung für Begriffsdefinition> Fachwörterbuch an letzter Stelle



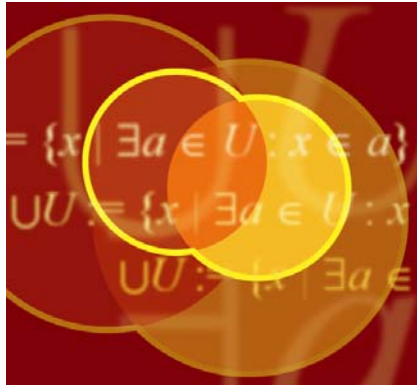
	Äquivalenz	Checkliste
Was liegt im Äquivalenzbereich?	<p>Weicht die angegriffene Ausführungsform nur in untergeordneten Punkten vom Anspruch ab, kann trotzdem eine Verletzung vorliegen, falls das Ersatzmittel objektiv gesehen dieselbe Wirkung entfaltet. Zudem muss die Modifikation für den Fachmann naheliegend sein und auf technischen Überlegungen der Patentschrift beruhen.</p> <p>Die verschwommene Grenze der Äquivalenz rührt daher, dass zwischen dem berechtigten Bedürfnis des Erfinders auf angemessenen Schutz und der Rechtssicherheit Dritter von Fall zu Fall abgewogen werden muss – entsprechend der Bedeutung der Erfindung.</p>	<p>Funktion und Wirkung der Merkmale nach 3 Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none">> Objektive Gleichwirkung> Naheliegende Gleichwirkung> Anspruchsbezogene Gleichwirkung

Marken

	Zeichenähnlichkeit	Checkliste
<p>Wie wird der Ähnlichkeitsbereich bestimmt?</p>	<p>Eine Marke ist durch die Kombination eines bestimmten Zeichens (z.B. das Wort «Mars») mit bestimmten Waren (z.B. «Schokoladeriegel») definiert. Der Schutz erstreckt sich aber nicht nur auf die Verwendung des eingetragenen Zeichens in Verbindung mit der beanspruchten Ware. Ähnliche Zeichen oder Waren sind ebenfalls geschützt, sofern eine Verwechslungsgefahr besteht.</p> <p>Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geschieht mit den Augen des jeweils angesprochenen Verkehrsteilnehmers. Für Werkzeugmaschinen ist dies eine andere Person als für Waschmittel.</p> <p>Ob die Zeichen ähnlich sind, hängt vom Klang, Schriftbild und Sinngehalt ab. Wenn der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer die Gegenmarke mit der eingetragenen Marke verwechseln könnte, dann liegt eine Verwechslungsgefahr vor. Dabei wird unterstellt, dass er nur ein verschwommenes Erinnerungsbild von der geschützten Marke hat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Verwechslungsgefahr aus Sicht des durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers > Ähnlicher Klang? > Ähnliches Schriftbild? > Gleicher Sinngehalt? > Ähnlichkeit in einem Punkt genügt
	Warengleichartigkeit	Checkliste
<p>Wann sind Waren oder Dienstleistungen gleichartig, so dass eine Verwechslungsgefahr besteht?</p>	<p>Die klassenmässige Aufgliederung der Waren und Dienstleistungen einer Marke ist nur bei der Markeneintragung relevant (Amtsgebühren). Bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit wird von den tatsächlichen Verhältnissen aus der Sicht des Verkehrsteilnehmers ausgegangen. Die massgebliche Frage lautet: Könnte der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer den Eindruck erhalten, die zu beurteilenden Waren stammen vom selben Betrieb wie jene der eingetragenen Marke?</p> <p>Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit stehen in einer Wechselbeziehung: Je ähnlicher die Zeichen, desto grösser der nötige Warenabstand. Zudem gilt: Je bekannter die Marke, desto grösser der Schutz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Amtliche Klassifikation der Waren unerheblich > Tatsächliche Marktverhältnisse entscheidend (Produktionsstätten, Absatzkanäle etc.) > Schutzbereich wächst mit der Marke

Designs

	Grundsätze	Checkliste
Was ist der Schutzbereich eines Designs?	<p>Der Schutzbereich des Designs ergibt sich aus einer synoptischen Gegenüberstellung der Abbildung der Designregistrierung und der angegriffenen Ausführungsform. Stimmen die wesentlichen Merkmale überein, so dass der gleiche Gesamteindruck entsteht, liegt eine Verletzung vor.</p> <p>Eine Designregistrierung kann zwar eine Beschreibung enthalten. Diese darf aber nicht für die Bestimmung des Schutzzumfangs verwendet werden.</p> <p>Ob der Schutzbereich eines Designs gross oder klein ist, hängt auch davon ab, wie weit es über den vorbekannten Formenschatz («Stand des Designs») hinausgeht. Wenn nur eine kleine Neuerung vorliegt, dann hängt der Gesamteindruck stark von dieser kleinen Neuerung ab. Entsprechend kann auch schon eine verhältnismässig kleine Abwandlung aus dem Schutzbereich hinaus führen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Wesentliche Merkmale > Ähnlicher Gesamteindruck > Designbeschreibung nicht relevant



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