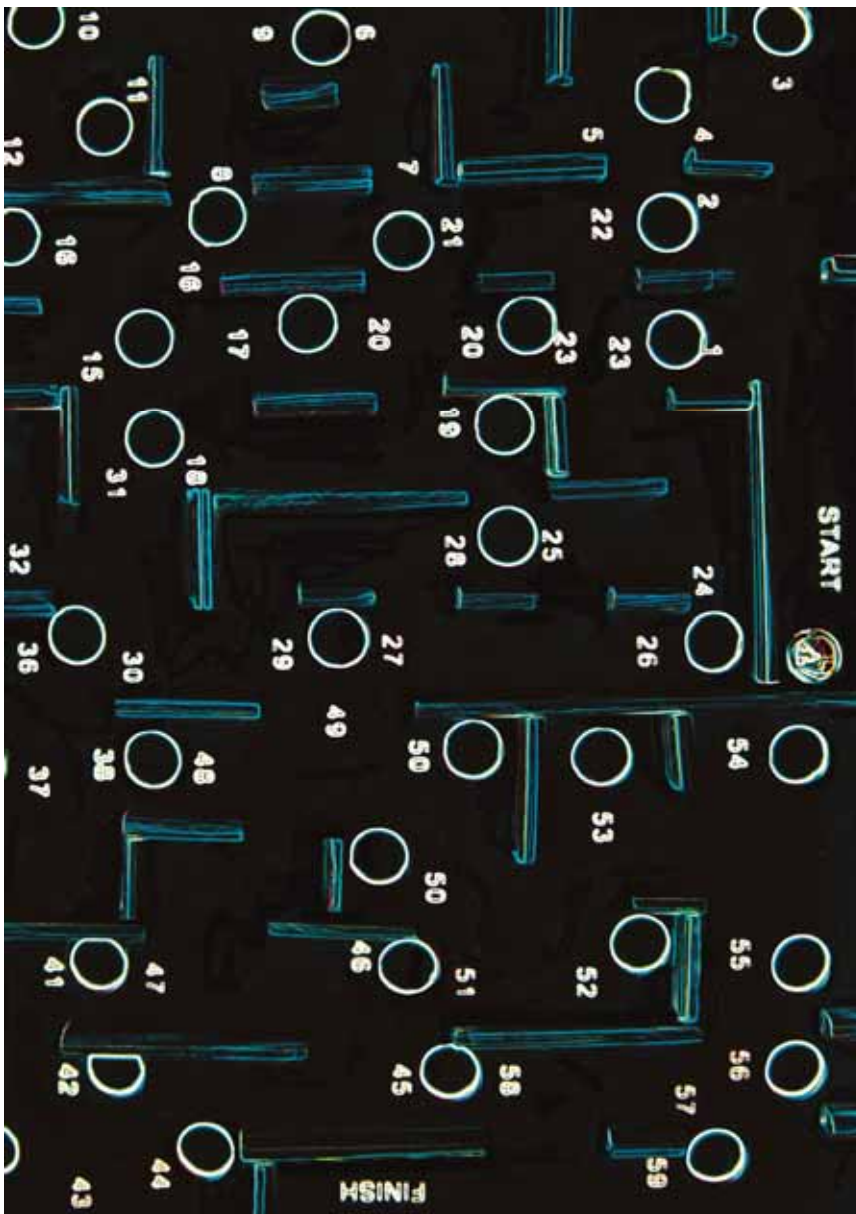


## Freedom to operate



„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!“ lautet eine Volksweisheit. Und sie gilt auch hinsichtlich der Verletzung von Patenten, Marken und Designs. Wer ein gewerbliches Schutzrecht verletzt, haftet für den Schaden aus dieser Verletzung, selbst wenn er das Schutzrecht nicht gekannt hat.

Ein Unternehmen kann sich also nicht mit dem Argument aus der Verantwortung stehlen, es habe das Schutzrecht nicht gekannt und die Verletzung sei deshalb unverschuldet. Vielmehr hat derjenige, der ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt bringt, die erforderlichen Abklärungen zu treffen, um Schutzrechtsverletzungen zu vermeiden. Es besteht eine Rechtspflicht, sich über Drittschutzrechte zu informieren.

Die Recherchen und Schutzrechtsprüfungen, die man vor dem Markteintritt durchführt, laufen unter dem Fachbegriff „Freedom to operate“ oder kurz „FTO“. Dabei geht es darum, alle potentiell relevanten Schutzrechte zu ermitteln und dann von Fall zu Fall zu beurteilen, ob das eigene Produkt mit dem Schutzrecht des Dritten kollidiert.

Wenn eine Kollision besteht, muss man das Produkt respektive die Marke ändern oder andere Vorkehrungen treffen, so dass keine Verletzung mehr vorliegt. Letztendlich soll am Ende die „Freiheit zum Handeln“ bestehen.

Wie geht man bei einer FTO-Abklärung vor und welche Sicherheit ergibt sie?

«Denn, wie ihr wisst, war Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit.»

(Fotos: Nicolas Winkelmann)

## Problemstellung

	Basis der FTO	Merkmale
Was steht am Anfang einer FTO? 	<p>Ausgangspunkt einer FTO Abklärung ist stets ein konkretes Produkt (Patent, Design) und seine werberische Präsentation (Marke). Für die Patentabklärung sind alle technischen Merkmale des Produkts zu beachten, die sich theoretisch schützen lassen. Bei der Markenabklärung ist nicht nur das Markenwort, sondern auch die grafische Gestaltung einzubeziehen. Beim Design kommt es auf die für den Käufer sichtbaren Formelemente an.</p> <p>Gelegentlich stellt sich die Frage, ob nicht eine eigene Patentanmeldung ausreicht, um Verletzungen anderer Schutzrechte zu vermeiden. Dies ist aber nicht der Fall. Patentierbarkeit und Patentverletzung sind zwei Fragestellungen, die rechtlich nicht verknüpft sind.</p> <p>Die Praxis zeigt weiter, dass die Unterlagen einer eigenen Patentanmeldung in den seltensten Fällen als Grundlage für eine FTO dienen kann. Die Patentschrift ist eigentlich nie ausreichend detailliert für das konkrete Produkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 360° Betrachtung des Produkts und der zugehörigen Werbung</li><li>&gt; Eigenes Schutzrecht schafft keine Freedom to operate in Bezug auf Schutzrechte Dritter</li></ul>

	Inhärente Unsicherheit	Merkmale
Wie zuverlässig ist eine Verletzungsrecherche?	<p>Es gibt Millionen von eingetragenen Patenten, Marken und Designs. Zudem gibt es hunderttausende von Anmeldungen, die zwar noch in der amtlichen Prüfung sind, aber die potentiell zur Eintragung kommen könnten. Aus diesem riesigen Pool muss man elektronisch und manuell die Rechtstitel herausfischen, deren Schutzbereich das eigene Produkt erfassen könnte.</p> <p>Nun gibt es aber kein Recherche-tool, das nach dem Schutzbereich eines gewerblichen Schutzrechts sucht. Viel mehr ist immer eine fall-spezifische Gegenüberstellung des Produkts bzw. der Marke einerseits und des konkreten Schutzrechts andererseits nötig. Dabei muss der Patent- oder Rechtsanwalt abschätzen, ob ein Richter im Lichte der Rechtsprechung eine Verletzung bejahen würde. Eine solche Abschätzung ist jedoch immer mit Unsicherheiten verbunden.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Eine Verletzungsbeurteilung erfordert einen wertenden Vergleich durch die Brille des Richters</li><li>&gt; Bewertung ist auf den Einzelfall bezogen und ist nicht objektiv im wissenschaftlichen Sinn</li></ul>

## Vorgehensweise

	Elektronische Filterung	Merkmale
Welches sind die einzelnen Stufen einer FTO-Analyse?	<p>Am komplexesten sind FTOs gegenüber Patenten. Hier kommen meistens mehrere Abfolgen aus elektronischer Filterung und manueller Analyse zur Anwendung.</p> <p>Als erstes erstellt man eine sehr detaillierte Liste aller vorhandenen technischen Merkmale. Dabei unterscheidet man vorerst nicht, ob das einzelne Merkmal bekannt ist oder nicht.</p> <p>Für eine Recherche ist diese Liste in der Regel zu umfangreich. Deshalb streicht man in einem ersten Durchgang alle Merkmale weg, die mit Sicherheit seit deutlich mehr als 20 Jahren bekannt sind und die man deshalb per se dem freien Stand der Technik zurechnet.</p> <p>Mit der gekürzten Liste konsultiert man in die Datenbank und recherchiert nach Patenten, die sich mit mindestens einem dieser Merkmale befassen. Meistens ist die Zahl der Treffer dafür zu hoch, so dass man sich auf Merkmalskombinationen beschränken muss, die relevant erscheinen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gegenstand der Abklärung penibel genau definieren</li> <li>&gt; Recherchethemen eingrenzen</li> <li>&gt; Elektronische Filterung bis Trefferzahl manuell handhabbar</li> </ul>
	Manuelle Analyse	Merkmale
Was gehört zur manuellen Sichtung der Treffer?	<p>Ab einem gewissen Punkt der elektronischen Filterung muss man auf die manuelle Analyse übergehen. Das bedeutet, dass man bei jedem einzelnen Treffer prüfen muss, wie breit der Anspruch formuliert ist und ob das Patent schon erteilt ist und noch in Kraft steht. Die Einzelprüfung führt zu einer meist gut überschaubaren Zahl von Treffern, die man als relevant einschätzt.</p> <p>Nun folgt die unternehmensspezifische Beurteilung. Ist das gefundene Patent derart kritisch bezüglich Schutzzumfang und Stärke, dass es im Rechtsstreit zur Blockade des eigenen Produkts führen kann? Falls ja, muss man entscheiden, ob man eine Lizenz erlangen kann oder ob man das Produkt ändern will. Überschneiden sich die Tätigkeitsfelder der involvierten Unternehmen, kann eine Lizenz schwierig zu erlangen sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aufwändige Einzelprüfung nach der elektronischen Filterung</li> <li>&gt; Nicht jedes rein rechtlich relevante Schutzrecht ist auch ein Prozessrisiko</li> </ul>

## Risikoabschätzung

### Theorie und Praxis

### Merkmale

Wie kann man die Zuverlässigkeit einer FTO erhöhen?

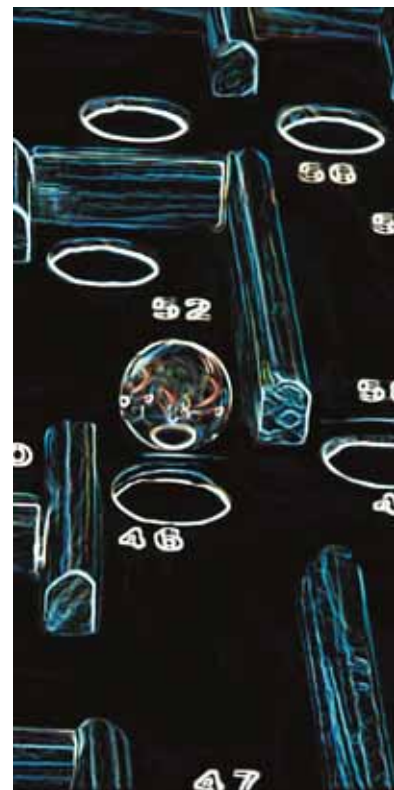
Eine FTO-Analyse filtert im Idealfall alle wirklich relevanten Schutzrechte aus dem Universum aller existierenden Rechte heraus. Allerdings ist dies in der Realität nicht erreichbar, weil der Aufwand für die systematische und fehlerfreie manuelle Sichtung jenseits jeder Vorstellung wäre.

Jede FTO-Analyse muss deshalb eine elektronische Filterung vornehmen, um die Zahl der Treffer auf ein handhabbares Mass zu reduzieren. Je stärker man dabei filtert, desto grösser ist das Risiko, dass ein wirklich relevanter Treffer weggefiltert wird. Es ist daher nicht möglich, eine hundertprozentig sichere FTO zu machen.

Zu einer hochwertigen und gut fundierten FTO-Stellungnahme gehört deshalb die Risikoanalyse. Jeder Schritt der Recherche und der Analyse ist in Bezug auf Fehlermöglichkeiten unter die Lupe zu nehmen. Dadurch soll sichtbar werden, an welcher Stelle man welches Fehlerrisiko in Kauf genommen hat. Zeigt sich zuletzt, dass das Risiko eines Fehlers zu hoch ist, kann man mit der Risikoanalyse erkennen, wo man am besten ansetzt, um das Fehlerrisiko weiter zu reduzieren.

Am Ende einer FTO kommt man in vielen Fällen nicht um den Entscheid herum, neue Produkte umzugestalten oder ein theoretisch vorhandenes Prozessrisiko in Kauf zu nehmen. Das ist ein unternehmerischer Kosten/Risiko Entscheid.

- > Risikoanalyse nutzen zur gezielten Reduktion des Recherchefehlers
- > Wirtschaftliche Balance zwischen Risikominderung und FTO-Aufwand



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 Clerverness 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](http://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](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)