

Was die Geschäftsleitung vom Gewerblichen Rechtsschutz wissen sollte

Ein Interview mit Patentanwalt Dr. Kurt F. Büchel über den Wert und Unwert von Patenten

erfolgt eine solche Prüfung nur auf Antrag, der allerdings längstens sieben Jahre nach dem Anmeldezeitpunkt gestellt werden muss, sonst verfällt die Anmeldung. In wieder anderen Ländern (zum Beispiel Belgien, Italien) wird überhaupt nicht oder nur auf Formelerfordernisse geprüft, und es wird erst in einem allfälligen Streit untersucht, ob ein auf die Anmeldung registriertes Patent rechtsbeständig ist.

Leider kommen auch Patente, die in den sogenannten «prüfenden» Ländern erteilt wurden, oft genug mit Erfolg unter Beschuss. Der Prüfer auf dem jeweiligen Patentamt konnte ursprünglich trotz bestens aufbereiteter Dokumentation nicht alles finden und erteilte das Patent, obwohl es entweder gar nicht oder nur in eingeschränktem Umfang rechtsbeständig hätte sein dürfen.

Andererseits sind in einem späteren Streitfall die Neuheit und Erfindungshöhe ausgehend von all demjenigen zu beurteilen, was irgendwo auf der Welt druckschriftlich vorveröffentlicht oder von irgend jemandem offenkundig vorbenutzt wurde. Nun ist es leider so, dass viele Ideen schon durch lange Jahre oder Jahrzehnte in der Luft liegen und gelegentlich als Möglichkeit erwähnt oder sogar irgendwo schriftlich niedergelegt werden, ohne dass sie tatsächlich in der Praxis sofort realisiert werden, weil noch kleine Detailschwierigkeiten zu überwinden sind. Das Erstaunen von Erfindern oder Entwicklungsingenieuren ist dann oft gross, wenn sie feststellen, dass das Prinzip ihrer Erfindung, die doch am Markt völlig unbekannt ist, schon vor langer Zeit von jemand anderem vorgedacht und ausgesprochen worden war. Mit solchen Vorveröffentlichungen können aber natürlich alle späteren Patente, zumindest soweit sie das in der Vorveröffentlichung beschriebene Prinzip betreffen, erfolgreich bekämpft werden.

Aber auch die eigenen Vorveröffentlichungen wie Prospekte u. dgl. einer später eingereichten Patentanmeldung stehen der Neuheit des angestrebten Schutzrechtes entgegen. Was einmal öffentlich bekannt geworden ist, kann nicht mehr unter Schutz gestellt werden – von der in einigen wenigen Fällen bestehenden sogenannten «Erfinderschonfrist» abgesehen. Es ist daher so besonders wichtig, nicht einmal mündlich, und schon gar nicht schriftlich auf Erfindungen hinzuweisen, für die man eine Patentanmeldung einzureichen beabsichtigt, bevor diese Absicht verkündet ist.

Die Rechtsbeständigkeit auch eines erteilten Patentes ist also nie absolut, sondern immer nur relativ in Bezug auf die bis zum jeweiligen Zeitpunkt gefundenen, patentschädlichen Umstände zu sehen.

Was kann man nun aber tatsächlich vom Patentschutz erwarten?

Mit einiger Sicherheit kann man einen – wenn auch zeitlich begrenzten – Schutz vor Nachahmung der patentierten Erfindung durch die Konkurrenz erwarten; zeitlich begrenzt deshalb, weil immer damit zu rechnen ist, dass die Konkurrenz eine Umgehungslösung findet oder nachweisen kann, dass das Patent nicht rechtskräftig ist. Dies gilt aber natürlich auch umgekehrt, wenn man selbst Gefahr läuft, in das Patent eines Konkurrenten einzugreifen: entweder man sucht eine Umgehungslösung, oder man kann nachweisen, dass das Patent – zumindest soweit es stört – nicht rechtsbeständig ist, oder man sucht eine Lizenz zu erlangen, das Patent des Konkurrenten z.B. gegen Bezahlung einer (Lizenz-)Gebühr – zu benutzen.

Welche Details sind für den Patentinhaber hinsichtlich des Lizenzwesens wichtig?

Die Lizenzvergabe ist der zweite wichtige Vorteil, den man von erteilten Patenten erwarten kann: Sofern man an die Verwertung der Erfindung nicht nur durch Produktion im eigenen Werk denkt, sondern daran, die Schwierigkeiten bei der Erschliessung fremder Märkte Lizenznehmern aufzubürden, dann ist als Rückgrat des erforderlichen Technologietransfers ein erteiltes Patent immer von Vorteil, weil es dem Lizenznehmer auch eine gewisse Sicherheit vor sofortiger Nachahmung durch die Konkurrenz bietet und weil er die zur Markterschliessung erforderlichen Investitionen wenigstens in den ersten Jahren in Ruhe amortisieren kann. Wenn es sich um ein relativ einfaches Produkt bzw. um ein solches handelt, dessen patentfähige Details am Fertigprodukt zu erkennen oder analytisch nachzuweisen sind, ist ein gutes Patent oft das einzige, wofür vernünftige Lizenznehmern zu erzielen sind. Beispiele dafür wären etwa ein Makroporen und Mikroporen in Kombination enthaltender Glasschaum, oder die bestimmte Anordnung von Stahlkord in Gürtellagen von Autoreifen und so weiter.

Ebenso wichtig ist aber die bereits erwähnte Lizenznahme nicht nur für die Vermeidung von Eingriffen in Rechte Dritter, sondern auch zur Vermeidung der Wiederholung von Entwicklungsarbeiten, deren Ergebnisse anderswo bereits vorliegen.

Hier soll gleich eine weitere Fehlmeinung ausgeräumt werden: Eine negative Lizenzbilanz ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wenn ein Unternehmer seinen Vertretern mehr Provisionen zahlt als er von anderen Herstellern einnimmt, dann ist diese «negative Provisionsbilanz» nicht schädlich, sondern zeugt vom erfolgreichen Verkauf seiner Produkte. In gleicher Weise wird ja in der Regel nur Lizenz bezahlt, wenn danach hergestellte Produkte auch (mit Gewinn!) verkauft werden!

In welchen Ländern soll man denn Patente anmelden?

Hat man sich einmal zur Anmeldung entschlossen, dann ist heute davon auszugehen, dass 18 Monate nach dem Tag der ersten Anmeldung in den meisten Ländern (Ausnahme: USA) die Anmeldeunterlagen unabhängig von einem allfälligen Prüfungsergebnis veröffentlicht werden. Dies bringt heute so gut wie die ganze Welt in Kenntnis von Erfindungen und Entwicklungsergebnissen, über die dann jedermann in solchen Ländern frei verfügen kann, in denen analoge Auslandspatente nicht angemeldet wurden oder erlangt werden konnten. Es ist daher im wesentlichen eine geschäftspolitische Entscheidung der Firmenleitung, für welche Erfindungen und in welchen Ländern Schutz angestrebt werden soll. Dazu sind drei Überlegungen anzustellen:

- Wo sitzen die wichtigsten Konkurrenten?
- Wo sitzen die wichtigsten Abnehmer beziehungsweise Interessenten?
- Wo sitzen potentielle Lizenznehmer?

Sie haben die Frist von 18 Monaten bis zur Veröffentlichung einer Patentanmeldung erwähnt. Eine Geheimhaltung ist dann offensichtlich nicht mehr möglich?

Es gibt verschiedene Bedenken, die genannte Frist von 18 Monaten bis zur Offenlegung einer zum Patent angemeldeten Erfindung sei zu kurz, und auch die Prioritätsfrist von zwölf Monaten, innerhalb derer nach Einreichung einer ersten Anmeldung Auslandsanmeldungen getätigt werden sollen, sei für die enorme Kosten verursachende Entscheidung zu kurz. Die Verlängerung jeder dieser Fristen würde allerdings schon für sich allein genommen eine wesentliche Vergrößerung der Rechtsunsicherheit für die Allgemein-



Dr. Kurt F. Büchel: «Hat man sich einmal zur Anmeldung entschlossen, dann ist heute davon auszugehen, dass 18 Monate nach dem Tag der ersten Anmeldung in den meisten Ländern die Anmeldeunterlagen unabhängig von einem allfälligen Prüfungsergebnis veröffentlicht werden.»

heit ergeben, wodurch der vermeintliche Vorteil einer verlängerten Geheimhaltung oder verlängerten Entscheidungsfrist bei weitem aufgewogen würde. Bei der schon oben erwähnten Gefahr von Parallelenentwicklungen wäre damit zu rechnen, dass jahrelang Millionen von Entwicklungsgeldern in die Suche einer Problemlösung investiert werden, die vielleicht mit geringfügig früherer Priorität von anderer Seite bereits gefunden wurde. Die Offenlegung dient also der Vermeidung von Doppelarbeit. Eine Verlängerung der Prioritätsfrist auf maximal 18 Monate wäre allenfalls denkbar, wobei mit der Offenlegung die Länder anzugeben wären, in denen analoge Auslandsanmeldungen eingereicht wurden.

Andererseits kann der Patentanmelder während des Prioritätsjahres seine Erfindung verbessern, abrunden und durch Beispiele ergänzen, so dass Auslandsanmeldungen gegenüber der ursprünglichen Heimanmeldung schon in verbesserter Form eingereicht werden können. Nur in einem Streit müsste unter Umständen damit gerechnet werden, dass den in den Auslandsanmeldungen neu hinzugefügten Elementen nicht die alte Priorität zuerkannt wird; doch ist dies erfahrungsgemäss nur selten von ausschlaggebender Bedeutung.

Hat ein angestellter Dienstnehmer Pflichten gegenüber seinem Dienstgeber?

Die – besonders in Deutschland sehr strikten – Dienstnehmer-Vergütungsregelungen erschweren eine gewünschte Geheimhaltung sehr häufig. Dies kann dazu führen, dass auch Verfahren, die man eigentlich lieber geheimhalten möchte, angemeldet werden müssen, sofern man nicht bereit ist, dem oder den Dienstnehmern für die Erfindung eine Vergütung zuzusagen, unabhängig davon, ob die Erfindung patentgeschützt ist oder nicht. Ansonsten muss

oder wird dieses Problem dadurch gelöst werden, dass die eigene Patentabteilung nicht die Patentwürdigkeit der eigenen Erfindungen nachzuweisen bemüht ist, sondern die Nicht-Patentfähigkeit, um einerseits die Veröffentlichung geheimer Herstellungsverfahren in einer Patentschrift zu verhindern und andererseits die Zahlung von Dienstfindervergütungen für nicht patentfähige Erfindungen zu vermeiden.

Was tut der Leiter eines KMU, wenn er wegen Verletzung eines fremden Patentes «angeschossen» wird?

Hier ist in umgekehrter Richtung das zu beachten, was eingangs über die Rechtsbeständigkeit von Patenten gesagt wurde: Darf man von seinen eigenen Schutzrechten (geschweige denn -anmeldungen) nicht alles erwarten, so darf man auch nicht vor jedem Schutzrecht der Konkurrenz sofort kapitulieren. Entweder man kann es erfolgreich bekämpfen oder man findet eine Umgehungslösung – aber natürlich sind damit auch Zeit und Geldaufwand sowie das Erfolgsrisiko verbunden.

Ausserdem gibt es Zwischenlösungen: Man beginnt zu verhandeln, legt dem Gegner dar, dass sein Patent nicht rechtskräftig ist und schlägt ihm vor, er möge – um Streit zu vermeiden – eine Gratislizenz erteilen. In den Verhandlungen kann man sich oft auch auf eine sehr kleine Lizenzgebühr einigen, die quasi einer Risikoprämie entspricht, oder dem Gegner einen Lizenztausch mit einem eigenen Schutzrecht anbieten. Das ist übrigens der vierte gute Grund für eine aktive Lizenzpolitik! Wenn man selbst nichts zu bieten hat, muss man oft die Bedingungen des Gegners akzeptieren!

Sollte eine Einigung nicht möglich sein, wird man entweder Einspruch erheben oder eine Nichtigkeitsklage einreichen, je nachdem in welchem Stadium sich das gegnerische Schutzrecht

befindet. Ist man seiner Sache sehr sicher, wird man sogar daran denken können, die Veröffentlichungen, die das gegnerische Patent zunichte machen, zu archivieren und erst in dem Fall wieder hervorzuzaubern, wenn der Patentinhaber auf sein Schutzrecht pocht.

In analoger Weise kann sich das Vorgehen dreistufig entwickeln, wenn man das gegnerische Schutzrecht akzeptieren muss und keine oder nicht so rasch eine Umgehungslösung finden kann: Natürlich wird man zuerst eine preiswerte Lizenz zu erlangen versuchen; ist das nicht oder nur zu unannehmbaren Bedingungen möglich, muss man in den sauren Apfel beißen und die eigene Entwicklung abbrechen; hat man aber einen schwachen Gegner vor sich, wird man sein Patent unter Umständen verletzen und es darauf ankommen lassen, dass er klagt. Bis dahin kann so viel Zeit vergehen, dass man vielleicht doch etwas findet, um das gegnerische Schutzrecht zu Fall zu bringen. Ausserdem kann man sich dann immer noch vergleichen oder man betrachtet eine allfällige Schadenersatzzahlung als Lizenzgebühr. Ein solches Verhalten ist zwar kein Fair Play, aber es kann wie ein einkalkuliertes Foul im Fussball wirken.

Um vor einer Eingriffs- oder Verletzungsklage möglichst sicher zu sein, können der Patentinhaber oder sein Wettbewerber in manchen Ländern einen Feststellungsantrag einbringen, in welchem das Patentamt ersucht wird festzustellen, ob eine bestimmte Umgehungslösung oder Ausführungsform (des Wettbewerbers) unter das Schutzrecht (des Patentinhabers) fällt. Ein solcher Feststellungsantrag spart Zeit und Geld.

Macht es Sinn, Patente in Entwicklungsländern anzumelden?

Entwicklungsländer haben, wie schon oben erwähnt, den Wert des Patentes lange Zeit bestritten. Aber lassen wir doch für einen Augenblick die Praxis sprechen und nicht die Theorie: So wie nur die praktischen Massnahmen patentiert werden können, die einen Vorteil gegenüber dem bisherigen Stand der Technik ergeben, ganz unabhängig von der Theorie warum sie das tun, so hat die freiheitliche Wirtschaftsordnung in der Praxis bewiesen, dass sie mit der Verteidigung des Privateigentums – und dazu gehört auch das geistige Eigentum – das grösste Wohlergehen für die Menschheit erarbeiten konnte. Das haben auch die Entwicklungsländer beim Abschluss des Welthandelsabkommens erkannt, in dem sie die Prinzipien des Schutzes von geistigem Eigentum im sog. TRIPS-Teil des Abkommens anerkannt haben.

Wenn damit gelegentlich der eine oder andere kleine Nachteil in Kauf genommen werden muss, so ist doch festzuhalten, dass die Waagschale der Vorteile tief nach unten drückt. Missbräuche müssen natürlich ausgeschaltet werden, und wir sollten freiwillig etwas tun – bevor wir von unliebsamen Entwicklungen überrollt werden –, um den Ländern der Dritten Welt die Angst vor dem Missbrauch zu nehmen, mit der sie das ganze Prinzip des Patentwesens aushöhlen wollen.

Ich habe schon vor 20 Jahren längere Zeit in einer Arbeitsgruppe von Forschungs- und Entwicklungschefs multinationaler Unternehmen für die Vereinten Nationen mitarbeiten dürfen und eine Lanze dafür gebrochen, dass die Entwicklungsländer hier überzeugt und eingebunden werden müssen. Hinter der Verteidigung dieser Bastionen müssen die Firmenleitung und die Industrieverbände stehen. Es geht in letzter Konsequenz um eine «politische» Frage, deren Beantwortung die Zukunft der Dritten Welt, damit aber auch unsere eigene Zukunft beeinflussen wird.