

Patente Dritter – Gefahr erkannt, Gefahr gebannt...

Nach einer langen, nervenzehrenden und kostenintensiven Entwicklungsphase ist es endlich soweit: Die Markteinführung Ihres neuen Produkts steht unmittelbar bevor. Wird nun Patentliteratur Dritter bekannt, kommt es häufig zu innerbetrieblichen Turbulenzen, die jedoch im Falle eines gezielten Vorgehens oftmals vermieden werden könnten. Im Folgenden möchten wir Ihnen daher einige Ratschläge geben.

Zunächst ist zu prüfen, ob es sich bei dem ermittelten Schutzrecht tatsächlich um ein erteiltes Patent oder aber lediglich um eine Patentanmeldung handelt. Während ein wirksames Patent seinem Inhaber das Recht verleiht, Dritten die Benutzung der patentierten Erfindung zu untersagen, handelt es sich bei einer Patentanmeldung – wie der Name schon sagt – lediglich um eine Anmeldung. Bevor es in diesem Fall zu einer Patenterteilung kommt, muss der Inhaber den Gegenstand der Anmeldung zunächst von einem Prüfer des zuständigen Patentamts auf seine Erfindungshöhe prüfen lassen. Im Laufe eines derartigen Prüfungsverfahrens sind jedoch Einschränkungen des ursprünglichen Patentbegehrens oftmals unausweichlich, so dass erst nach der abschließenden Erteilung tatsächliche Gewissheit über den letztendlichen Schutzzumfang des Patents herrscht. Es kann daher durchaus vorkommen, dass eine ursprünglich kritische Patentanmeldung im Verlauf des Prüfungsverfahrens ihren anfänglichen Schrecken verliert. In jedem Fall empfiehlt es sich, das Prüfungsverfahren einer relevant erscheinenden Anmeldung genau zu verfolgen, um rechtzeitig die tatsächliche Gefahr späterer Kollisionen abschätzen zu können. Ihr Patentanwalt unterstützt und berät Sie hierbei gerne.

Falls es sich bei dem ermittelten Schutzrecht tatsächlich um ein erteiltes Patent handeln sollte, muss im nächsten Schritt überprüft werden, in welchem Land

das Patent überhaupt wirksam ist. Ein allumfassendes „Welt-Patent“ existiert trotz oft zu hörender Gegenvorstellung nicht. Ebenso gewährt ein Europäisches Patent nicht zwangsläufig einen Schutz in ganz Europa. Vielmehr muss ein derartiges Patent vom Inhaber in den gewünschten Staaten einzeln validiert werden, mit der Konsequenz, dass auch nur einige wenige Länder vom Patentschutz erfasst sein können. In jedem Fall sind Schutzrechte stets auf die Hoheitsgebiete der jeweiligen Länder begrenzt, für die das Patent erteilt wurde. So kann beispielsweise der Inhaber eines US-Patents die Herstellung eines geschützten Produkts in Deutschland nicht untersagen, wohl aber die Einfuhr des Produkts in die USA.

Darüber hinaus muss geprüft werden, ob das Patent überhaupt noch in Kraft ist. Viele Patente verlieren beispielsweise schon vor Ablauf der Maximalschutzdauer von 20 Jahren ihre Wirkung, da der Inhaber an der Aufrechterhaltung des Patentschutzes nicht mehr interessiert ist und daher das Patent durch Nichtzahlung der fälligen Jahresgebühren fallen lässt.

Nicht zuletzt ist bei der Bewertung, inwieweit ein noch wirksames Patent eines Dritten eine Gefahr für das eigene Unternehmen darstellt, der Schutzzumfang des Patents zu ermitteln. Auch wenn hierbei die Erfahrung eines Patentanwalts meist unerlässlich ist, gibt es dennoch einige Regeln, deren Beachtung eine relativ schnelle Einschätzung des Schutzzumfangs ermöglicht.

So sind zunächst ausschließlich die Patentansprüche für die Bewertung einer möglichen Schutzrechtsverletzung maßgebend, die in der Regel auch in der Patentschrift klar als solche gekennzeichnet sind (meist durch die Überschrift „Patentansprüche“ oder „Claims“) und sich daher auf einfache Weise von der übrigen Beschreibung

abgrenzen lassen. Die Ansprüche lassen sich schließlich in unabhängige Ansprüche und davon abhängige Ansprüche unterteilen, wobei letztere meist beginnen mit: „Produkt nach einem oder mehreren der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass ...“ oder „Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ...“.

Bei der Bewertung des Schutzzumfangs sind jedoch lediglich die unabhängigen Ansprüche relevant, also Ansprüche, die sich nicht auf einen vorherigen Anspruch beziehen. In den meisten Fällen besitzt ein Patent lediglich zwischen einem und fünf unabhängigen Patentansprüchen, so dass der relevante Teil eines Patents schnell eingegrenzt werden kann und auf diese Weise für den Leser überschaubar wird. Inwieweit auch Merkmale der abhängigen Ansprüche erfüllt werden, ist hingegen im Rahmen der Analyse einer möglichen Kollision unerheblich.

Bei der Beurteilung des Schutzzumfangs ist schließlich zu beachten, dass dieser nicht immer durch den Wortlaut der Patentansprüche beschränkt wird. Oftmals fallen auch sogenannte „äquivalente“ Ausführungen unter den Schutz des Patents (beispielsweise die Verwendung eines „Nagels“ an-

stelle einer explizit beanspruchten „Schraube“). Hierfür müssen jedoch bestimmte patentrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein, so dass der Schutzbereich nicht auf beliebig viele Alternativen ausgedehnt werden kann.

Sollte auch diese Analyse ergeben, dass das entsprechende Patent die Vermarktung eigener Produkte oder Verfahren beeinträchtigen könnte, so besteht schließlich auch nach der Patenterteilung die Möglichkeit, das Patent durch Einlegung eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage rückwirkend zu vernichten, falls entsprechend relevanter Stand der Technik vorgelegt werden kann. Auch hierbei steht Ihnen Ihr Patentanwalt gerne zur Seite.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass Schutzrechte Dritter nicht immer eine Bedrohung darstellen müssen. So lassen sich im Vorfeld einer Entwicklung durch das Studium ausgewählter Patentliteratur unnötige Kosten vermeiden, wenn drohende Kollisionen frühzeitig erkannt wurden und der Inhalt der ermittelten Druckschriften eventuell auch in die eigene Entwicklung einfließen kann – insbesondere wenn es sich um Patente handelt, die nicht mehr in Kraft sind und deren Gegenstand daher von jedermann „kopiert“ werden darf.



Dr. Dipl.-Ing. Ron Baudler
Patentanwalt



CANZLER & BERGMEIER

EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
PATENTANWÄLTE

**Friedrich-Ebert-Str. 84
85055 Ingolstadt**

**Tel.: 08 41 / 8 86 89-0
Fax: 08 41 / 8 86 89-10**

**Email: info@cb-patent.com
Internet: www.cb-patent.com**