



CANZLER & BERGMEIER

EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
PATENTANWÄLTE

NEWSLETTER Nr. 1/2007

I. Aus der Presse

Rückstellungen wegen Patentverletzung

Unsere Steuerberaterkollegen haben uns mitgeteilt, dass gemäß BFH (Urteil vom 09.02.2006, IVR33/05) eine Rückstellung zu bilden ist, wenn der Schuldner am Bilanzstichtag mit einer Klage eines Patentinhabers rechnen muss. Die Bildung einer Rückstellung bei Verletzung fremder Schutzrechte ist nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber seine Ansprüche bereits geltend gemacht hat oder mit einer Klage ernsthaft zu rechnen ist. Nach dem Urteil muss der Patentinhaber aber noch nicht unbedingt von der Rechtsverletzung Kenntnis erlangt haben. Die gebildete Rückstellung muss spätestens in der Bilanz des dritten folgenden Wirtschaftsjahres wieder aufgelöst werden, wenn keine Klage eingereicht wurde.

Dieses aus steuerlicher Hinsicht interessant erscheinende Urteil ist aus patentrechtlicher Sicht nicht unproblematisch. Insbesondere wenn US-amerikanische Patentverletzungen befürchtet werden, ist dringend davor zu warnen, dies schriftlich und quasi als Schuldanerkenntnis gegenüber den Steuerbehörden festzuhalten. Durch die Regelung eines dreifachen Schadensersatzes in den USA bei vorsätzlicher Patentverletzung kann dies fatale Folgen haben. Es ist daher durchaus empfehlenswert, vor der Bildung einer derartigen Rückstellung mit dem Patentanwalt Rücksprache bzgl. der Formulierung der Rückstellung zu nehmen.

Patentanmeldezahlen Europa / China

Das Europäische Patentamt meldet eine Steigerung von europäischen Anmeldungen von 180.000 auf 193.000 im Jahr 2005 (7,2%). Im Vergleich dazu wurden am Chinesischen Patentamt im selben Jahr über 480.000 Schutzrechte angemeldet. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um mehr als 30%. China ist damit weit davon entfernt, Produkte lediglich nachzuahmen. Die Innovationskraft Chinas ist gewaltig und muss für künftige Entscheidungen des Managements bzgl. Schutzrechtsanmeldungen berücksichtigt werden. Es wird in Zukunft vermehrt mit eigenständigen Entwicklungen aus China zu rechnen sein.

Gebrauchsmuster – das kleine Patent für die kleine Erfindung?

Wie der BGH nun festgestellt hat, gelten für ein Gebrauchsmuster dieselben Anforderungen bzgl. der erfinderischen Tätigkeit wie für ein Patent. Die Zeiten, in denen für eine "kleine Erfindung" das Gebrauchsmuster als das "kleine Patent" gewählt wurde, sind demnach vorbei. Die Erfindung für ein Gebrauchsmuster muss sich ebenso wie eine Erfindung, welche mit einem Patent geschützt werden kann, für den Fachmann vom Stand der Technik deutlich abgrenzen. Unterschiede bestehen lediglich noch in der zehn- bzw. 20-jährigen Schutzdauer, der Prüfung

Überreicht durch:

Patentanwalt Dipl.-Ing. Werner Bergmeier – Friedrich-Ebert-Str. 84 – D-85055 Ingolstadt
TELEFON +49 841 88689-0 – TELEFAX +49 841 88689-10 – www.cb-patent.com – info@cb-patent.com

durch das Patentamt und dem Stand der Technik, der für die Gültigkeit des Schutzrechtes herangezogen wird. So kann insbesondere bei einem Gebrauchsmuster die sechsmonatige Neuheitsschonfrist nützlich sein, wenn die Erfindung bereits veröffentlicht wurde. Durch das Urteil des BGH entfällt aber ein wesentlicher Vorteil des Gebrauchsmusters. In der Regel überwiegen für eine Erstanmeldung die Vorteile eines Patentes damit noch mehr als bisher.

II. Tipps

Produktpiraterie – q.e.d.

Um die Investitionen in Innovationen zu schützen, sind Schutzrechte erforderlich. Ohne Schutzrechte ist es jedem erlaubt, die Produkte anderer nachzuahmen. Eine Handhabe besteht in der Regel dagegen nicht. Um Produktpiraten erfolgreich verfolgen zu können, ist zuallererst ein wirksames Schutzrecht nötig. Den Beweis, dass tatsächlich eine Verletzung vorliegt, muss der Schutzrechtsinhaber aber selbst erbringen. Es ist insbesondere ratsam, sich vor der Einleitung eines Klageverfahrens so viele Beweise wie möglich zu verschaffen. Je schlüssiger die Beweise dem Gericht vorgelegt werden können, desto größer sind auch die Erfolgsaussichten. Beweise können beispielsweise durch Prospekte, Testkäufe oder Testangebote beschafft werden.

Schulen Sie dementsprechend auch Ihr Messepersonal. Es muss über die eigenen Schutzrechte informiert sein, um mögliche Verletzer ausfindig zu machen. Benennen Sie einen verantwortlichen Ansprechpartner Ihres Standpersonals, wenn Schutzrechtsverletzungen auf der Messe bekannt werden. Seien Sie andererseits aber auch nicht zu großzügig mit der Weitergabe von Informationen an fremde "Kunden", um gegebenenfalls – wenn auch unberechtigte – Angriffe auf Ihre Produkte zu verhindern.

Patentmonitoring: ein Management-Tool

Patentmonitoring ist die Analyse der Patentaktivitäten in einem bestimmten Technologiefeld oder von bestimmten Anmeldern. Werden die entsprechenden Patentdokumente regelmäßig überwacht und von den verantwortlichen Personen auch aktiv zur Kenntnis genommen, so ergeben sich hieraus Informationen über Wettbewerber, neue Geschäftsfelder und Entwicklungsrichtungen. Nicht zuletzt ist Patentmonitoring unumgänglich, um selbst Patentverletzungen zu vermeiden. Monitoring ist ein Management-Tool, das auch benutzt werden muss, um neue technische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Gefahren von der eigenen Firma abzuhalten.

III. Sonstiges

Was ist eigentlich ... die Priorität?

In einem internationalen Übereinkommen (PVÜ), dem alle wichtigen Industrieländer angehören, ist geregelt, dass jedem Anmelder eines Schutzrechtes ein Prioritätsrecht zugestanden wird. Wird eine erste Anmeldung an einem nationalen Patentamt getätigt, so erhält der Anmelder das Recht, innerhalb von sechs bzw. zwölf Monaten für denselben Gegenstand ein Schutzrecht in einem anderen Land anzumelden und hierfür den ersten Anmeldetag (= Prioritätstag) geltend zu machen.

Überreicht durch:

Aufgrund des Prioritätsrechts werden weltweit üblicherweise zuerst nationale Schutzrechte eingereicht und je nach Schutzrechtsart erst mit einer Verzögerung von sechs oder zwölf Monaten Auslandsanmeldungen durchgeführt. Diese zeitliche Verzögerung verschafft dem nationalen Anmelder eine weitere Bedenkzeit, in welcher er seine Innovation bereits veröffentlichen darf und die Marktresonanz testen kann. Erst wenn nach dieser Zeit die Erfindung weiterhin als aussichtsreich erscheint, muss er sich für die Auslandsanmeldungen entscheiden. Das Prioritätsrecht stellt somit eine Möglichkeit dar, um frühzeitig Schutzrechte anzumelden und diese nur im Falle eines wirtschaftlichen Erfolges auch "weltweit" auszudehnen.

Was ist eigentlich ... Erfinder und Anmelder?

Erfinder ist diejenige Person, welche die Idee zu der Erfindung hatte. Erfinder ist in der Regel nicht nur, wer den ersten Gedanken zu der Erfindung hatte, sondern auch, wer zu der Ausgestaltung der Erfindung beigetragen hat. Dies kann sich beispielsweise in den Unteransprüchen der Anmeldung widerspiegeln. Es können demnach mehrere Erfinder pro Patent genannt werden. Nicht Erfinder ist üblicherweise jedoch, wer lediglich die Aufgabe zur Lösung eines Problems stellte. Das Erfinderrecht ist ein Persönlichkeitsrecht und kann nicht übertragen werden. Erfinder kann nur eine natürliche Person sein. In manchen Ländern, wie z.B. den USA, kann die Nennung falscher Erfinder zur Nichtigkeit des Patentbesitzes führen.

Im Gegensatz dazu ist der Anmelder derjenige, der gegenüber dem Patentamt als Inhaber des Rechts gilt. Häufig ist dies der Arbeitgeber des Erfinders. Das Anmelderrecht kann auch auf andere Personen übertragen werden. Anmelder können natürliche und juristische Personen sein und es können gegenüber dem Patentamt auch mehrere Anmelder genannt werden.

Schriftenüberwachung mit eigener Datenbank

Firmen, welche die Patentveröffentlichungen ihrer Wettbewerber überwachen, stehen immer wieder vor dem Problem einer entsprechend recherchierbaren Dokumentation. Auf dem Markt gibt es hierfür verschiedene Datenbanken, welche es erlauben, die einmal recherchierten Schriften zu dokumentieren und auffindbar zu machen. Besonders wichtig erscheint es uns, dass die Schriften als Volltextdokumente abgelegt sind und damit leicht und für individuelle und stets wechselnde Bedürfnisse zur Verfügung stehen. Wir haben zu diesem Zweck verschiedene Datenbanken getestet und können Ihnen entsprechende Empfehlungen geben. Für kleine bis mittelgroße Datenbestände gibt es bereits äußerst kostengünstige Angebote, welche sehr effektiv arbeiten. Sprechen Sie uns einfach diesbezüglich an.

IV. In eigener Sache

10-jähriges Jubiläum

Im November 2006 blickten wir auf das 10-jährige Bestehen der Patentanwaltskanzlei Canzler & Bergmeier zurück. Dank einer stetig wachsenden Zahl treuer Mandanten, konnte unsere Kanzlei zur größten und fachlich breitest gefächerten Patentanwaltskanzlei der Region mit nunmehr 15 Mitarbeitern ausgebaut werden. Die Philosophie unserer Kanzlei, die Mandanten stets fair und unter Beachtung der Kosten und des Nutzens der gewünschten Schutzrechte zu beraten, hat sich bewährt. Durch die Industrieerfahrung vieler unserer Mitarbeiter ist für uns gerade das Arbeiten im Team zusammen mit dem Mandanten von je her eine Selbstverständlichkeit. Besonders schätzen unsere Mandanten offenbar die schnelle sowie patentrechtlich

Überreicht durch:

und technisch kompetente Beratung, die sie von uns erhalten. Auch die Erfahrungen, die einige unserer Mitarbeiter in ihren früheren Tätigkeiten selbst als Erfinder machten, kommen unseren Mandanten bei der Beratung zugute. All dies wäre jedoch wertlos, wenn Sie, unsere Mandanten, uns nicht Ihr Vertrauen schenken und uns immer wieder um unseren Rat bitten würden. Vielen Dank hierfür!

Mitarbeiter

Unser Backoffice wurde erneut personell verstärkt. Wir freuen uns, dass Frau Fiona Junker ihre Ausbildung zur Patentanwaltsfachangestellten erfolgreich abschließen konnte. Damit ist sie die fünfte Fachkraft, die diese anspruchsvolle Ausbildung in unserer Kanzlei absolvierte und übernommen werden konnte.

Homepage

Der Internetauftritt unserer Kanzlei wird kontinuierlich überarbeitet. So wird ein neues Kontaktformular zur Verfügung gestellt, mit welchem Sie uns Ihre Wünsche oder Fragen noch einfacher mitteilen können. Wir würden uns freuen, wenn Sie Anregungen zur weiteren Verbesserung unseres Services, beispielsweise über dieses Kontaktformular, an uns senden würden. Auch Veröffentlichungen von Mitarbeitern unserer Kanzlei können Sie nun jederzeit nachlesen.

Vorträge und Workshops

Immer wieder stellen wir fest, dass der Umgang mit Patenten bei Mandanten bzw. deren Mitarbeitern ein gewisses Unbehagen hervorruft. Patentschriften sind in der Regel für Ungeübte nicht einfach oder zumindest unangenehm zu lesen. Um hier die Hemmschwelle abzubauen zu helfen, bieten wir Vorträge, entweder bei uns in der Kanzlei oder bei Ihnen in der Firma, an, welche helfen sollen, Patente schnell und effektiv zu lesen und zu verstehen. Hierzu vermitteln wir als Grundlage das Wissen über die groben Abläufe im Leben der einzelnen Schutzrechte sowie den Aufbau von Patenten. Auch bieten wir Workshops an, welche den Einstieg in die verschiedenen kostenlosen und im Internet zur Verfügung stehenden Datenbanken für Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Geschmacksmuster erleichtern. Fragen Sie bei Interesse nach einer individuellen Terminvereinbarung.

Bitte teilen Sie uns per Rückantwort (Fax: 0841 - 8 86 89 10) mit, in welcher Form Sie unseren Newsletter zukünftig erhalten wollen, oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@cb-patent.com. Falls Sie kein Interesse an einer weiteren Zusendung haben sollten, so bitten wir Sie ebenfalls freundlichst um eine kurze Mitteilung. Gleiches gilt für den Fall, dass die Anschrift fehlerhaft ist oder der Newsletter auch an weitere Adressen gesandt werden soll.

Name: _____ Bitte schicken Sie den Newsletter **per Post**
Firma: _____ Bitte schicken Sie den Newsletter **per E-Mail**
E-Mail: _____ Bitte schicken Sie **keinen weiteren Newsletter**

Der vorliegende Newsletter informiert regelmäßig über Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes und soll auf Chancen und Risiken des Gewerblichen Rechtsschutzes hinweisen. Es ist keineswegs Ziel des Newsletters, Fachleuten Wissen zu vermitteln. Vielmehr soll Personen wie Geschäftsführern, Abteilungsleitern oder Ingenieuren Grundlagenwissen vermittelt werden, so dass sie ihre Entscheidungen auf einer fundierten Basis treffen können. Es handelt sich hierbei keinesfalls um Rechtsberatung. Verbindliche Rechtsauskünfte können nur schriftlich und auf den Einzelfall bezogen erteilt werden. Bei Fragen zum Gewerblichen Rechtsschutz wenden Sie sich bitte an einen Patentanwalt.

Überreicht durch:

Patentanwalt Dipl.-Ing. Werner Bergmeier – Friedrich-Ebert-Str. 84 – D-85055 Ingolstadt
TELEFON +49 841 88689-0 – TELEFAX +49 841 88689-10 – www.cb-patent.com – info@cb-patent.com