



I. Aus der Presse

Schutzrechtsmanagement in China ist „Chefsache“!

Die globale Krise verdeutlicht, wie sich die wirtschaftlichen Machtverhältnisse immer mehr verschieben. Während die USA vorsichtig das Rezessionsende ausrufen, meldet China schon wieder Konjunktur rekorde (8,9 % Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2009). Produktpiraterie lässt jedoch viele potenzielle Investoren vor einem Engagement in China zurückschrecken. Die Angst vor Verlust des geistigen Eigentums wirkt als Eintrittsbarriere und verhindert Wachstum und somit den langfristigen Erfolg eines Unternehmens (www.boerse-go.de; 2009).

Die Ursache ist in erster Linie in der landläufigen Meinung zu sehen, nach der Patentschutz in China aufgrund von Korruption und Lobbyismus nicht durchsetzbar sei. Dies trifft derzeit in einigen Fällen durchaus zu, jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Gewerbliche Rechtsschutz in China im Vergleich zu Deutschland noch relativ jung ist. Infolgedessen ist zum Teil noch kein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein ausgebildet. Die immens schnelle Entwicklung des gesamten Landes ist aber auch im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes deutlich spürbar, wie das Beispiel der Stihl Holding AG & Co. KG zeigt, die sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen Produktpiraten in China zur Wehr setzen konnte.

So wurden an der chinesischen Grenze Plagiate beschlagnahmt und deren Vernichtung veranlasst. Des Weiteren konnte die Stihl Holding AG & Co. KG durchsetzen, dass ein Fälscher das vergleichbare Produkt mehrmals umbauen musste. Das Plagiat wurde dadurch deutlich schlechter und für den professionellen Anwender nicht mehr brauchbar. Zivil- und Strafverfahren sind eingeleitet worden, die unter anderem zur Abgabe von Unterlassungserklärungen, Schadensersatzzahlungen und Verkaufsverboten führten. In zwei Fällen konnten sogar Haftstrafen gegen Markenverletzer erwirkt werden.

Diesem Erfolg ging eine bereits seit mehreren Jahren praktizierte konsequente Anmeldung gewerblicher Schutzrechte voraus, die bis heute anhält. Neben diversen Wort- und Bildmarken sowie Geschmacksmustern zum Designschutz neuer Produkte umfasst das Schutzrechtsportfolio ferner eine ansehnliche Anzahl an chinesischen Patenten. Durch Vertriebspartner wird das Marktgeschehen im Auge behalten, Mitarbeiter oder Detektive werden auf Messen geschickt und das Internet sowie Fachzeitschriften werden systematisch durchsucht.

Aufgedeckte Verstöße gegen die gewerblichen Schutzrechte werden in China durch Patentanwälte, Rechtsanwälte und Detektive mit besonderem Nachdruck verfolgt. Alle Schritte werden in der Unternehmenszentrale, bei den Vertriebstöchtern oder Importeuren durch Pirateriebeauftragte koordiniert. Bei der Stihl Holding AG & Co. KG ist das Thema Schutzrechtsmanagement „Chefsache“ (Unternehmeredition Ausgabe 5/2008).

In Anbetracht dieser rasanten Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die bereits relativ gute Durchsetzbarkeit gewerblicher Schutzrechte in China auch in Zukunft weiter verbessern wird. Unter



zusätzlicher Berücksichtigung der langen Schutzdauer eines Patents, die auch in China 20 Jahre beträgt, liegt es auf der Hand, dass Unternehmen, die den Zeitpunkt zum Schutz ihres geistigen Eigentums verpassen, künftig keine Möglichkeit mehr haben werden, zu ihrem Recht zu gelangen. Infolgedessen sollten Sie bereits jetzt eine vernünftige Basis zum Schutz Ihrer Produkte in China schaffen.

II. Aktuelles

Neue Gebührensätze für Patentanmeldungen

Mit Inkrafttreten des Patentmodernisierungsgesetzes zum 1. Oktober 2009 gelten für die Anmeldegebühren in Patentsachen nun neue Gebührensätze. So muss bei einer auf Papier eingereichten Patentanmeldung künftig ab dem 11. Patentanspruch eine Zusatzgebühr in Höhe von 30,- € pro Anspruch entrichtet werden. Für eine Patentanmeldung mit beispielsweise 20 Ansprüchen entstehen folglich neben der bisherigen Anmeldegebühr weitere Kosten in Höhe von 300,- €.

Um die Kosten einer Patentanmeldung möglichst gering zu halten, ist es wichtiger denn je, den wesentlichen Kern der Erfindung sowie strategische Rückzugpositionen, die für das spätere Patenterteilungsverfahren unerlässlich sind, in einer möglichst reduzierten Anspruchsanzahl auszuformulieren. Neben diesen Anforderungen achten unsere Patentanwälte außerdem darauf, dass der Offenbarungsgehalt der Anmeldung bei diesem Vorgehen nicht reduziert wird, um auch weiterhin alle Optionen für eine situationsadäquate Anpassung der Anmeldung offen zu halten.

Des Weiteren hat Canzler & Bergmeier zur Kostenreduktion konsequent auf die elektronische Anmeldung umgestellt, so dass sich die neue Zusatzgebühr auf 20,- € pro gebührenpflichtigem Anspruch reduziert. Bislang werden beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) lediglich ca. 20 % der Patentanmeldungen auf dem elektronischen Wege eingereicht.

III. Tipps

Die Macht des Sperrpatents!

Zum Schutz der eigenen Marktposition sichern sich Unternehmen in erster Linie diejenigen Erfindungen, die im Wesentlichen die eigenen Produkte betreffen. Aber auch der Schutz nicht realisierter Erfindungen kann grundsätzlich ein strategisch mächtiges Instrument darstellen. Die sogenannten Sperrpatente werden vom Patentinhaber nicht genutzt, sondern verwehren im Wesentlichen Dritten den Eintritt in ein bestimmtes Marktsegment. In wettbewerbsstarken Branchen, wie beispielsweise der Automobilzuliefer-Industrie, können solche Sperrpatente besonders sinnvoll sein.

Markenschutz für Firmennamen

Viele Unternehmen sind der Meinung, dass sie schon durch eine Firmen-Anmeldung Markenrechte erhalten. Durch die Handelsregistrierung haben sie aber nur einfachen Namensschutz, der bei Nicht-



benutzung erlischt und auf den Ort der Anmeldung beschränkt ist. Sollen zu einem späteren Zeitpunkt neue Märkte erschlossen werden, kann es vorkommen, dass ihr eigener Name bereits von einem Dritten benutzt wird. Sie haben dann kein Vorbenutzungsrecht und dürfen somit Ihren eigenen Namen in dieser neuen Region nicht verwenden. Infolgedessen sollte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, insbesondere für die Unternehmung, aber auch für wichtige Produktbezeichnungen Markenschutz erwirkt werden.

IV. Allgemeine Informationen

Der Beruf des Patentanwalts

Der Patentanwalt stellt das Bindeglied zwischen technischen oder naturwissenschaftlichen Innovationen auf der einen Seite und dem Gewerblichen Rechtsschutz auf der anderen Seite dar. Sein Aufgabengebiet umfasst in erster Linie das Beraten von Mandanten auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes sowie deren Vertretung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), dem Bundespatentgericht bis hin zum Bundesgerichtshof. Es beinhaltet insbesondere die Anmeldung, Gewährung, Durchsetzung und Verteidigung der gewerblichen Schutzrechte wie Patente, Marken, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster.

Neben einer fundierten juristischen Qualifikation benötigt der Patentanwalt vor allem sehr gute Technikenkenntnisse, beispielsweise als Ingenieur oder Physiker. Um Patentanwalt werden zu können, muss er deshalb ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium an einer Universität abgeschlossen haben und anschließend ein zweijähriges juristisches Fernstudium sowie eine nahezu dreijährige Ausbildung bei einem Patentanwalt, dem DPMA und dem Bundespatentgericht durchlaufen sowie eine abschließende Prüfung erfolgreich absolvieren.

Viele der deutschen Patentanwälte nehmen nach dieser Ausbildung noch an der Prüfung zum European Patent Attorney teil, um die zusätzliche Vertretungsbefugnis am Europäischen Patentamt zu erhalten. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung arbeiten Patentanwälte nicht am Patentamt, sondern vertreten freiberuflich oder in der Industrie tätig Mandanten vor den Patentämtern und Gerichten. Die Prüfer an den Patentämtern bzw. die Richter an den Gerichten sind dagegen keine Patentanwälte.

Wie ist der Schutzzumfang eines Patents definiert?

Mit Patenten und Gebrauchsmustern stehen dem Anmelder wirksame Instrumente zum Schutz seiner Entwicklungen zur Verfügung. Doch spätestens, wenn das erste Nachahmungsprodukt auftaucht, stellt sich die Frage: Was genau ist eigentlich geschützt? Fallen nur Nachahmungen oder auch ähnliche Ausführungen unter den Patentschutz?

Laut dem deutschen Patentgesetz wird der Schutzbereich von Patenten durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung heranzuziehen. Maßgebend sind die unabhängigen Ansprüche, i.d.R. der Hauptanspruch 1, der alle Merkmale enthält, die für die Erfindung wesentlich sind, und so die Grenzen des Schutzzumfangs festlegt. Die Unteransprüche geben lediglich vorteilhafte Ausführungen oder Weiterentwicklungen der Erfindung wieder und

beschränken den Schutzzumfang nicht. Sie sind jedoch insbesondere im Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren wichtig, da sie Rückzugspositionen bieten, um sich vom entgegenstehenden Stand der Technik abzugrenzen.

Eine Patentverletzung liegt in der Regel nur dann vor, wenn das Verletzungsprodukt alle Merkmale des Hauptanspruchs aufweist. Inwieweit auch Merkmale der Unteransprüche erfüllt werden, ist hingegen unerheblich. Wenn der Hauptanspruch zu umfassend formuliert ist, kann unter Umständen ein Dritter die erfindungsgemäße Idee verwenden, ohne eine Patentverletzung zu begehen. Hieraus ergibt sich, dass der Hauptanspruch möglichst wenige Merkmale beinhalten sollte.

Des Weiteren sollten allgemeine Formulierungen gewählt werden (z.B. „Befestigungsmittel“ statt „Schraube“). Je weniger Merkmale im Hauptanspruch enthalten sind und je allgemeiner die Formulierungen gewählt sind, um so größer ist der Schutzzumfang des Patents. Andererseits muss jedoch zugleich darauf geachtet werden, dass der Hauptanspruch gegenüber dem entgegenstehenden Stand der Technik neu und erfinderisch ist und somit die wesentlichen Patenterteilungsvoraussetzungen erfüllt.

Der Schutzzumfang erstreckt sich jedoch nicht ausschließlich auf den Wortlaut des Patentanspruchs. Meist fallen auch sogenannte „äquivalente“ Ausführungen unter den Schutz des Patents (beispielsweise „Niet“ statt „Schraube“), wenn die Wirkung des Äquivalents gleich ist und das Merkmal keinen Einfluss auf den erfinderischen Kern der geschützten Vorrichtung hat.

Wie die Ausführungen zeigen, kommt der Formulierung der Patentansprüche größte Bedeutung zu, um einen bestmöglichen Schutzzumfang zu generieren.

Im Gegensatz zum Gebrauchsmuster ermöglicht ein Patent vorteilhafterweise zusätzlich den Schutz von Herstellungs- oder Verwendungsverfahren. Ist ein Verfahren Gegenstand der Erfindung, so erstreckt sich der Schutz auch auf die unmittelbar mit dem geschützten Verfahren hergestellten Erzeugnisse. Oftmals bietet es sich an, in einer einzigen Patentanmeldung Vorrichtungsansprüche mit Verfahrensansprüchen zu kombinieren, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Bitte teilen Sie uns per Rückantwort (Fax: 0841 - 8 86 89 10) mit, wenn Sie unseren Newsletter zukünftig in anderer Form 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 mir den Newsletter **per Post**

Firma: _____

Bitte schicken Sie mir 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.