

PHILIPS

Umgang mit fremden Patenten

Wie vermeide ich es, ein Patent zu verletzen, und was ist bei einer Patentverletzung zu tun?

Georg Volmer – Philips Intellectual Property & Standards GmbH
(georg.volmer@philips.com)

BITKOM - Praxisworkshop für den ITK-Mittelstand
Frankfurt, 14.07.2005

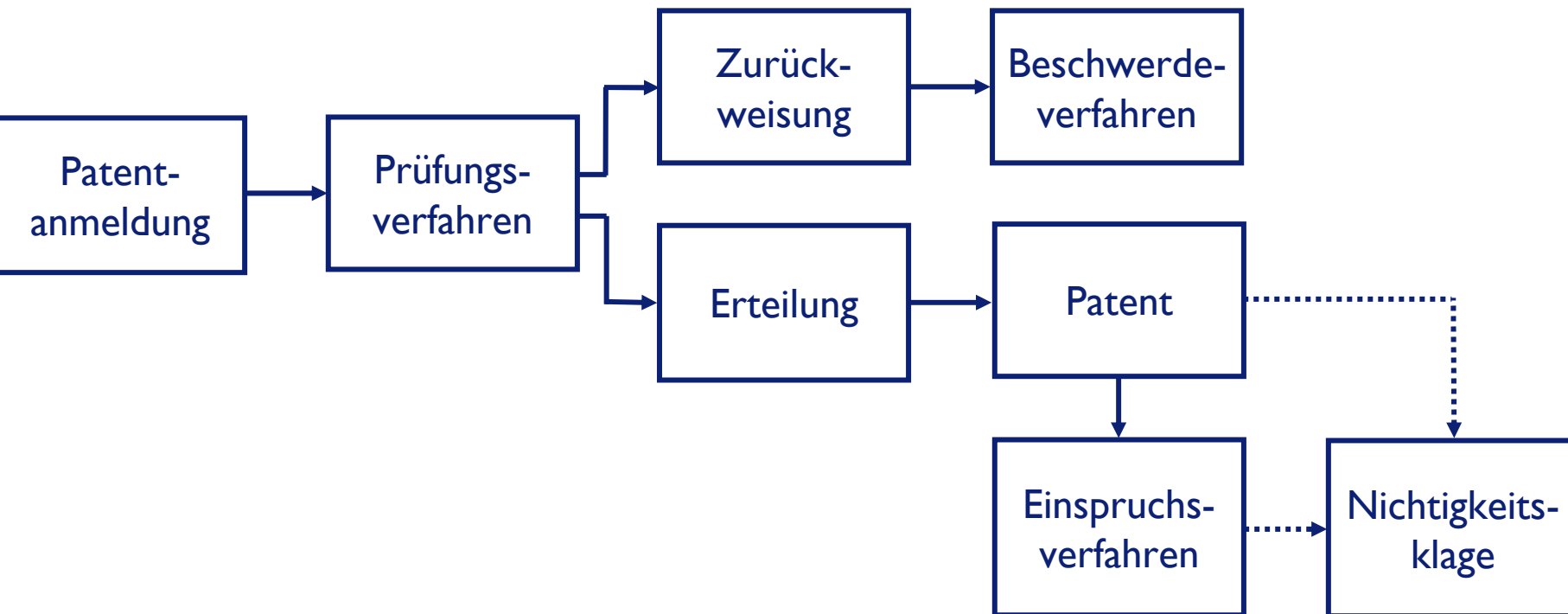
Umgang mit fremden Patenten - Inhalt

- Grundlagen
- Prozess bis zur Verletzungsklage
- Vermeidung von Patentverletzungen
- Risikoabschätzung bei Produktentwicklung
- Prüfkriterien (Risikoabschätzung)
- Umgang mit sogenannten „Trivialpatenten“
- erfolgreiche Lizenzbeispiele von Philips

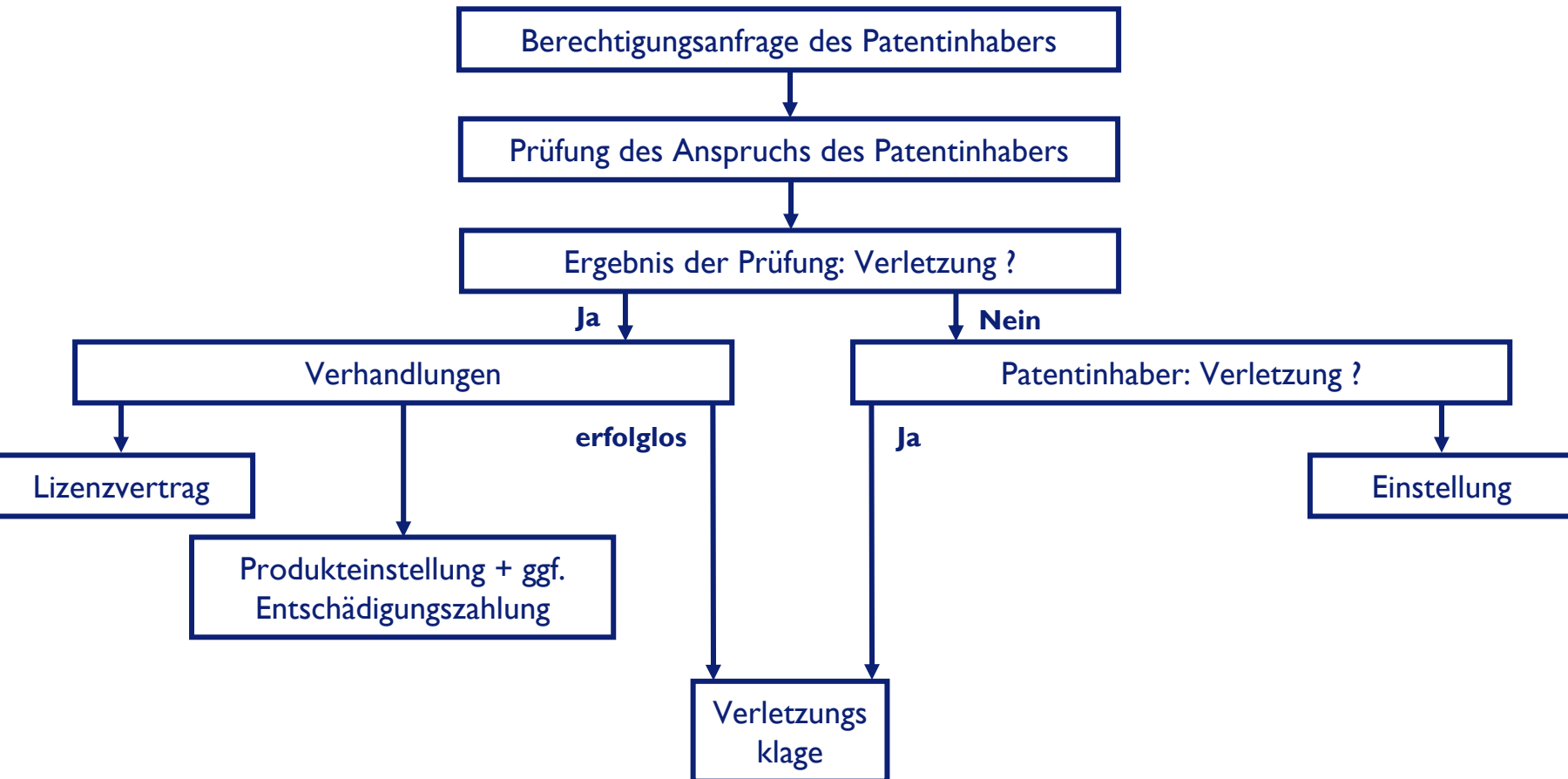
Grundlagen

- Nur Patentinhaber hat das Recht, die patentierte Erfindung zu benutzen (§§ 9 ff. PatG)
- Benutzungsrecht kann Gegenstand von Lizenzvereinbarungen sein (§ 15 PatG)
- Patentverletzung (§ 139 PatG)
 - Benutzung einer patentierten Erfindung ist Verstoß gegen §§ 9 ff. PatG
 - Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch etc.

Patenterteilungsverfahren



Prozess bis zur Verletzungsklage



Vermeidung von Patentverletzungen

- Überwachung der vom DPMA und EPA erteilten Patente (und registrierten Gebrauchsmustern) in den relevanten Klassen, der Wettbewerber etc.
 - Prüfung eines Einspruchs
- Beobachtung des Marktes (Wettbewerber)
 - Patentrecherche
 - Überwachung von einzelnen Patentanmeldungen auf Erteilung

Risikoabschätzung bei Produktentwicklung

- Ziel:
 - Reduzierung eines unvorhergesehenen finanziellen Risikos bei einer möglichen Benutzung eines Patents eines Dritten
- Prüfung:
 - Bildet das Patentportfolio von Dritten ein Risiko für ein neues Produkt?
- Wann durchzuführen?
 - spätestens vor Produktstart

Prüfkriterien I (Risikoabschätzung)

I. Prüfung auf Rechtsbeständigkeit des Patents:

- Recherche durchführen
- wesentliche Kriterien für Patentfähigkeit
 - Neuheit
 - erfinderische Tätigkeit (Erfindung nicht naheliegend)
 - technische Erfindung
- Soll Einspruch oder Nichtigkeitsklage durchgeführt werden ?

Prüfkriterien II (Risikoabschätzung)

2. Sind technische Alternativen möglich ?
3. Können eigene Schutzrechte entgegengehalten werden ?
=> Aufbau eines eigenen Patent-Portfolios
4. Ist Patent Gegenstand eines bestehenden Lizenzvertrages ?
5. Finanzielle Konsequenzen einer möglichen Patentverletzung prüfen (z.B. Prozesskosten, Schadensersatz)
6. Mögliche Kosten eines Lizenzvertrages prüfen
7. Müssen Rückstellungen gebildet werden ?

Umgang mit sogenannten „Trivialpatenten“

- Begriff Trivialpatent
 - triviale (nicht patentfähige ?) Erfindung ist erteilt worden
 - ca. 30.000 Patente (ex-post Betrachtung ?)
 - bekannte Beispiele ?
- Es sind in allen Gebieten der Technik Patente für Gegenstände erteilt worden, die möglicherweise zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht naheliegend gewesen sind.
- Maßnahmen:
 - Einspruch, Nichtigkeitsklage

erfolgreiche Lizenzbeispiele von Philips

1. Audio CD
2. CD-R, CD-RW
3. DVD
4. GSM Sprach-(De)coder + weitere GSM-Patente
5. NiMH-Batterien
6. I²C-Bussystem
7. Videorecorder (Video 2000)
8. Audio-Cassetten-Recorder

