

Umgang mit fremden Patenten

Vermeidung von Patentverletzungen und was
ist bei einer Verletzung zu tun?

Gabriele Mohsler
Gabriele.Mohsler@ericsson.com
Tel: 02407 575 681

Möglichkeiten der Vermeidung von Patentverletzungen

- Feste Verankerung von “patent clearance” innerhalb von projektbasierter Forschung und Entwicklung
 - „Beschäftigung“ mit Patenten ist fester Bestandteil im Projektplan
- Erste Evaluierung der Patentsituation während der Vorstudie (“pre-study”)
 - Vergleich der Projektspezifikation mit existierenden Schutzrechten
 - Analyse der Schutzrechte
 - Bei potentieller Schutzrechtsverletzung → Frühe Möglichkeit eines “design around”

Positiver Nebeneffekt: Verbesserung der eigenen Schutzrechtssituation durch Anmeldung eigener Schutzrechte

- Weitere Klärung der Patentsituation (patent clearance) vor der Entscheidung zur Produktifizierung
 - Erneute Begutachtung der Schutzrechtssituation
 - Anzahl der Schutzrechte, Status der Schutzrechte, Inhaber, Länderverteilung
 - Begutachtung des eigenen Portfolios
 - Relative Stärke (Anzahl, Wichtigkeit, Standardrelevanz) in Abhängigkeit von dem zu erwartenden Markt
 - Absolute Stärke (Vergleich der Gesamtportfolios)
 - Vorschlag and Produktmanagement über weiteres Vorgehen



Was tun bei potentiell störenden Schutzrechten?

- Beobachtung der Schutzrechte, falls diese noch im Erteilungsverfahren sind mittels Akteneinsicht (on-line)
 - Einspruch gegen störende Schutzrechte ???
 - Nachteil: geben Hinweis auf potentielles Interesse an dem Schutzrecht, Dauer und Kosten des Einspruchsverfahrens
- Frühe Anfrage zur Lizenzierung („in-licensing“)
- Ermittlung potentieller Kreuzlizenzmöglichkeiten
 - Bei eigenem existierendem Portfolio → Möglichkeit der Nutzung potentiell störender Schutzrechte mittels einer Kreuzlizenz



Wichtigkeit eigener Schutzrechtsanmeldungen

Einige Fakten

- Nicht für alle Projekte ist eine “perfekte” Ermittlung der Schutzrechtssituation möglich
 - 18 - monatige Frist bis zur Veröffentlichung von Patentanmeldungen
 - Kosten – Nutzen Analyse
- Häufig akzeptiert man eine potentielle Schutzrechtsverletzung, da ein Verbotungsrecht selten ausgeübt wird
- Falls Verletzung von Schutzrechten schwer feststellbar ist → Risikobereitschaft ist erhöht
- Eigenes starkes Patentportfolio reduziert das Risiko
 - Kreuzlizenzen



Na ja, das geht vielleicht bei Grossunternehmen, aber was heißt das für SME's?

- Eigene Schutzrechte verbessern (meist) die Situation bei einer potentiellen Schutzrechtsverletzung
 - Kreuzlizenzen existieren nicht nur zwischen großen Unternehmen
- Datenbanken verschiedener Patentämter stehen kostenfrei zur Verfügung → Recherchen sind relativ einfach möglich: Zusätzlich: Schulung von Informatiker und Ingenieuren über bereits existierenden Stand der Technik

Was tun bei einer Patentverletzung?

- Änderung der Produktspezifikation(“design – around”)
- Anfrage an Schutzrechtsinhaber über mögliche Lizenz / Kreuzlizenz



Was tun bei einer Patentverletzung?

- 1. Meist erfolgt erst eine “Berechtigungsanfrage”
 - Brief : Angabe des betroffenen Schutzrechts, Angabe des vermeintlichen Verletzungsgegenstandes mit der Anfrage: “Weshalb sehen Sie sich berechtigt...”
 - Meist mit Fristangabe zur Beantwortung
- 2. Nächster Schritt: “Abmahnung”
 - “....zu unterlassen..”
- 3. “Klage”

Was tun?

Bei 1. und 2.

- Ernsthaft Schutzrecht überprüfen
 - Einschaltung eines Patentanwaltes
 - Verletzungsgutachten
- Eigene Schutzrechtssituation überprüfen
 - Haben wir Schutzrechte, die die Firma X möglicherweise benutzt?
- Gibt es andere Berührungspunkte?
 - Gemeinsame Geschäftsbeziehungen
 - Gemeinsame Projekte

Was tun?

Bei 3.

- Involvierung eines Rechtsanwaltes
- Gegenschlag: Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht
 - Nationales deutsches Patent kann “jederzeit” nichtig geklagt werden
 - Nachteil: Zeit und Kosten, sorgfältige Vorbereitung notwendig
- Trennung von Verletzungsklage und Nichtigkeitsklage
 - Aussetzung der Verletzungsklage meist nur bei “überwiegender Vernichtungswahrscheinlichkeit”
- Meist “außergerichtliche” Einigung möglich
- Häufig Lösung über Geschäftsbeziehungen



Einige Fakten

- Verletzungsgerichte und Nichtigkeitssenate sind kompetent und fachlich qualifiziert, sowohl technisch als auch patentrechtlich



- Fragen?