

Patente im Innovationsprozess

Linsmeier, Josef

Patentanwalt, München

Kurzfassung

In diesem Beitrag werden zunächst die wichtigsten patentrechtlichen Fragestellungen und Maßnahmen im Rahmen einer offensiv bzw. defensiv ausgerichteten Patentstrategie in Grundzügen dargestellt, um anschließend zu erläutern, in welchen Phasen der Produktentwicklung – von der Planungsphase bis hin zur Markteinführung – einzelne patentrechtliche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um einerseits wertvolle technische Neuerungen rechtzeitig abzusichern und andererseits die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung von Schutzrechten Dritter zu minimieren.

1. Einleitung

Der Schutz von Erfindungen durch technische Schutzrechte, d.h. Patente und Gebrauchsmuster, gegen unberechtigte Nachahmung stellt gerade in Technologiebereichen mit einem überdurchschnittlich hohen Forschungs- und Entwicklungsanteil ein wichtiges Instrument beim Aufbau einer Marktposition und bei deren Sicherung dar. Angesichts der weltweit zunehmenden Anzahl von Patenten ist es darüber hinaus aber auch wichtig, möglicherweise relevante Schutzrechte von Wettbewerbern während des Innovationsprozesses zu identifizieren und ggf. Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Handlungsfreiheit zu sichern.

2. Patentstrategien

Bei der Ausrichtung einer das unternehmerische Handeln begleitenden Patentstrategie werden stets zwei grundlegende Fragen zu klären sein, nämlich inwieweit einerseits eigene Innovationen gegen eine Nachahmung durch Dritte geschützt werden sollen – nachfolgend als *offensive Patentstrategie* bezeichnet – und andererseits die Einflussnahme Dritter auf eigene Innovationen vermieden werden soll – nachfolgend als *defensive Patentstrategie* bezeichnet [1].

2.1 Offensive Patentstrategie

Im Vordergrund einer offensiven Patentstrategie steht im Wesentlichen der gezielte Schutz eigener Innovationen durch Patente und Gebrauchsmuster sowie die konsequente Durchsetzung der eigenen Schutzrechte gegen unberechtigte Nachahmer [1].

Um potentiellen Wettbewerbern den Aufbau einer Konkurrenzposition zu erschweren, kann es darüber hinaus von Bedeutung sein, nicht nur die eigenen Innovationen selbst, sondern auch Alternativen (sog. *Umgehungslösungen*) schutzrechtlich abzusichern.

Eine wichtige Voraussetzung bei der Umsetzung einer offensiven Patentstrategie ist die kontinuierliche Beobachtung des Marktes und der Wettbewerber in Verbindung

mit einer eingehenden Analyse von Wettbewerbsprodukten im Hinblick auf mögliche Verletzungen eigener Schutzrechte.

Bekanntlich gewähren Patente und Gebrauchsmuster ein zeitlich befristetes Recht zur ausschließlichen Nutzung einer unter Schutz gestellten Erfindung, für die Durchsetzung dieses Verbotungsrechts muss der Patentinhaber jedoch selbst sorgen. Zur Durchsetzung eigener Patente gegen nicht berechnigte Dritte gehören neben gerichtlichen Maßnahmen, wie einer Patentverletzungsklage, auch außergerichtliche Maßnahmen, wie z.B. einer Verwarnung in Verbindung mit einer durch den Patentverletzer zu unterzeichnenden Unterlassungserklärung sowie eine – ggf. auf bestimmte Märkte, Produkte oder Mengen beschränkte – Lizenzierung der eigenen Schutzrechte an Dritte.

Die vorstehend aufgeführten Maßnahmen sind insbesondere für Unternehmen von Bedeutung, deren Innovationen unter relativ hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand einschließlich etwaiger langwieriger Zulassungsverfahren zur Marktreife gebracht werden können. Hierzu gehören sicherlich pharmazeutische Produkte, aber auch medizintechnische Produkte und Verfahren fallen in diese Kategorie von besonders schützenswerten Innovationen. Diese Beispiele seien jedoch nur stellvertretend für eine ganze Reihe von Produktbereichen genannt, in denen eine offensive Ausrichtung der Patentstrategie einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau sowie zur Sicherung einer exklusiven Marktstellung leistet.

Tabelle 1: Die wichtigsten Maßnahmen einer offensiv bzw. defensiv ausgerichteten Patentstrategie im Überblick.

	offensive Patentstrategie	defensive Patentstrategie
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Patent-/GbM-Anmeldung - Marktbeobachtung - Produktanalyse - gerichtliche Durchsetzung - außergerichtliche Maßnahmen - Lizenzvergabe 	<ul style="list-style-type: none"> - Patentrecherche - Patent-Monitoring - FTO-Analyse - Rechtsbestandsprüfung - Einspruch/Nichtigkeitsklage - Lizenzerwerb - Patent/GbM-Anmeldung

2.2 Defensiv Patentstrategie

Primäres Ziel einer defensiv ausgerichteten Patentstrategie ist die Sicherung bzw. Herstellung der eigenen Handlungsfreiheit (sog. *freedom to operate*, FTO) sowohl hinsichtlich neuer als auch bereits vorhandener Produkte und Verfahren [1].

Ein wesentliches Element einer defensiven Patentstrategie stellt die Recherche nach möglicherweise störenden Schutzrechten Dritter dar. Ausgangspunkt für eine Patentrecherche bildet in aller Regel ein mehr oder weniger ausgearbeitetes Konzept eines künftigen Produkts oder Verfahrens. Bei der Recherche wird dann gezielt nach Patenten, Patentanmeldungen und Gebrauchsmustern gesucht, welche in ihren Patentansprüchen bzw. Schutzansprüchen das Konzept oder ggf. bereits vorhandene detaillierte Ausführungen desselben zum Gegenstand haben.

In Ergänzung einer zu einem bestimmten Zeitpunkt der Produktentwicklung durchgeführten Patentrecherche wird häufig ein sog. Monitoring durchgeführt, bei welchem meist auf der Grundlage der bei der Patentrecherche verfolgten Suchstrategien, beispielsweise nach Stichworten, Wettbewerbern oder bestimmten technischen Gebieten, eine regelmäßige Recherche in den einschlägigen Patentdatenbanken durchgeführt wird, um seit Durchführung der Patentrecherche möglicherweise veröffentlichte Dokumente zu ermitteln. Patentrecherchen und Monitoring können mit Hilfe der kostenlos zugänglichen Patentdatenbanken, beispielsweise des Deutschen Patent- und Markenamtes [2], des Europäischen Patentamtes [3] oder des US-Patent- und Markenamtes [4] durchgeführt werden.

Falls bei der Patentrecherche bzw. beim Monitoring ein zumindest auf den ersten Blick relevantes Schutzrecht ermittelt wurde, wird dieses in der Regel einer genaueren Analyse unterzogen, um festzustellen, ob die geplante Innovation in den Schutzbereich des Schutzrechts eingreift.

Für den Fall, dass ein Schutzrecht bei eingehender Analyse im Hinblick auf das betreffende Produktkonzept einschließlich etwaiger Details als relevant erachtet wird, kann zunächst grundsätzlich die Frage geklärt werden, ob das ursprüngliche Entwicklungskonzept unter Umständen so geändert werden kann, dass dieses nicht mehr in den Schutzbereich des betreffenden Schutzrechts eingreift (*Umgehungslösung, design-around*). In der Praxis wird man in aller Regel jedoch zunächst von einer Änderung des bestehenden Entwicklungskonzepts absehen, sofern die Möglichkeit besteht, den Rechtsbestand des betreffenden Schutzrechts in Frage zu stellen. Hierbei wird versucht, Dokumente zum Stand der Technik zu ermitteln, die den unter Schutz gestellten Gegenstand des Patents bzw. Gebrauchsmusters vorwegnehmen (mangelnde *Neuheit*) oder zumindest nahe legen (mangelnde *erfinderische Tätigkeit*). Zur Ermittlung des Standes der Technik wird zumeist eine Recherche in Patent- und ggf. Literaturdatenbanken durchgeführt. Oft erweist es sich auch als hilfreich, die im parallelen Patenterteilungsverfahren zitierten Dokumente zum Stand der Technik ebenfalls zu sichten. Ergibt die Auswertung des Standes der Technik, dass die unter Schutz gestellte Erfindung nicht neu oder nicht erfinderisch ist, so kann bei deutschen und europäischen Patenten innerhalb der Einspruchsfrist von drei bzw. neun Monaten nach Bekanntmachung der Patenterteilung Einspruch eingelegt werden, um einen Widerruf oder zumindest eine Einschränkung des Schutzbereichs des erteilten Patents zu erreichen. Ist die Frist zur Einlegung eines Einspruchs bereits abgelaufen, kann bei Bedarf, beispielsweise im Fall einer bereits erhobenen oder angedrohten Verletzungsklage durch den Patentinhaber, auch eine Nichtigkeitsklage gegen das deutsche Patent bzw. den deutschen Teil des europäischen Patents erhoben werden.

Auch der Erwerb von Lizenzen an einem als relevant erachteten Schutzrecht sowie ggf. eine Gegenlizenzierung eines eigenen Schutzrechts (sog. *Kreuzlizenz*) ist eine Maßnahme im Rahmen einer defensiv ausgerichteten Patentstrategie. Hierbei ist jedoch jeweils im Einzelfall zu entscheiden, ob die Lizenzierung einer Technologie oder eines Teilaspekts technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist und nicht etwa die Änderung des ursprünglichen Entwicklungskonzepts die bessere Lösung ist.

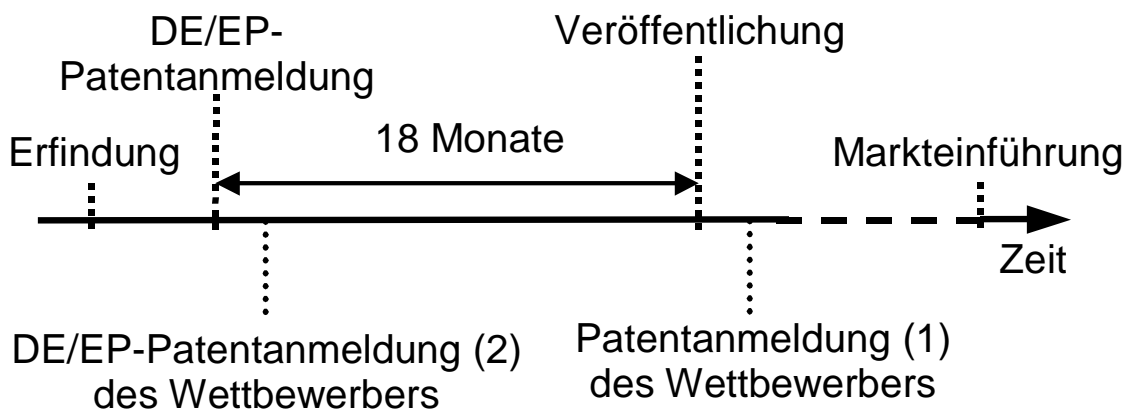


Abb. 1: Veranschaulichung der defensiven Wirkung einer Patentanmeldung.

Nicht zuletzt stellt auch die Anmeldung von Erfindungen im Zusammenhang mit einem geplanten Produkt oder Verfahren zum Patent oder Gebrauchsmuster ein effizientes Mittel dar, um die Patentierung dieser Technologie durch Dritte gezielt zu verhindern. Diese defensive Wirkung von Patenten und Gebrauchsmustern kommt dadurch zustande, dass Patentanmeldungen spätestens nach Ablauf von achtzehn Monaten und Gebrauchsmuster nur wenige Monate nach ihrer Anmeldung veröffentlicht werden. Der Inhalt dieser Schutzrechte wird mit der Veröffentlichung zum Stand der Technik. Wettbewerber haben somit nicht mehr die Möglichkeit, den in der Patentanmeldung bzw. im Gebrauchsmuster offenbarten Gegenstand *identisch* oder in Form von *naheliegenden Abwandlungen* für sich selbst zu patentieren. Einer nach der Veröffentlichung der eigenen Patentanmeldung eingereichten Patentanmeldung (1) des Wettbewerbers (siehe Abbildung 1) steht daher stets die veröffentlichte eigene Patentanmeldung entgegen. Eine Defensivwirkung gegen eine *identische* Patentierung tritt im Falle von deutschen (DE) oder europäischen (EP) Patentanmeldungen sogar bereits dann ein, wenn eine DE- oder EP-Patentanmeldung (2) des Wettbewerbers (siehe Abbildung 1) zwischen dem Anmeldetag und der Veröffentlichung der eigenen DE- bzw. EP-Patentanmeldung eingereicht wurde.

Dies ist gerade in Branchen von Bedeutung, bei denen zwischen dem Erstellen eines Entwicklungskonzepts und der Markteinführung des entsprechenden fertigen Produkts ein Zeitraum von mehreren Jahren liegt. Arbeitet nämlich ein Wettbewerber etwa zeitgleich an derselben technischen Fragestellung und meldet dieser die Lösung derselben zum Patent an, noch bevor das eigene Produkt in den Markt eingeführt worden ist, so hat der Wettbewerber die Möglichkeit – vom Vorliegen eines sog. Vorbenutzungsrechts einmal abgesehen – die Vermarktung des Produkts zu verbieten. Diese Gefahr kann dadurch vermieden oder zumindest vermindert werden, dass Entwicklungskonzepte bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Produktentwicklung zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet werden.

Offensive und defensive Patentstrategien, wie sie vorstehend sozusagen in ihrer Reinform skizziert worden sind, kommen in der Praxis eher selten vor. Meist finden sich in der konkret praktizierten Patentstrategie eines Unternehmens sowohl Maß-

nahmen einer offensiven als auch einer defensiven Patentstrategie [1]. Dies wird im folgenden Abschnitt näher erläutert.

3. Patentstrategien im Produktentwicklungsprozess

Bei der nachfolgenden Darstellung patentstrategischer Maßnahmen in unterschiedlichen Produktentwicklungsphasen wird auf die Produktentwicklungsmethodik nach Pahl [5] zurückgegriffen, wonach der Produktentwicklungsprozess in eine Planungs-, Konzept-, Entwurfs- und Ausarbeitungsphase eingeteilt werden kann.

3.1 Planungsphase

Ausgehend von dem Anliegen, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, werden in der Planungsphase zunächst unterschiedliche Fragen im Zusammenhang mit der aktuellen oder zu erwartenden Marktsituation und/oder speziellen Kundenwünschen geklärt und daraus eine *Entwicklungsaufgabe*, beispielsweise in Form eines Pflichtenhefts, definiert.

Bereits in dieser Phase können anhand einer *Patentrecherche* Informationen gewonnen werden, die bei der Definition der Entwicklungsaufgabe sehr hilfreich sein können. Da Patentanmeldungen spätestens nach Ablauf von 18 Monaten nach ihrem Anmeldetag – und damit in der Regel deutlich vor der Markteinführung entsprechender Produkte – veröffentlicht werden, kann eine Recherche nach einschlägigen Schutzrechten der Wettbewerber schon frühzeitig einen Hinweis darauf geben, womit sich diese gerade „beschäftigen“ und welche neuen Produkte zu erwarten sind. Patentrecherchen sowie ein entsprechendes *Monitoring* können daher dazu beitragen, Markttrends frühzeitig zu erkennen und diese ggf. bei der aktuellen Planung eines Produkts zu berücksichtigen.

Nicht zuletzt können Patentrecherchen bereits in dieser Entwicklungsphase auch Aufschluss darüber geben, inwieweit ein neu zu betretendes technologisches Gebiet bereits durch Schutzrechte Dritter abgedeckt ist, damit ggf. bereits in dieser Phase Weichen gestellt werden können, um spätere Kollisionen schon im Vorfeld zu vermeiden.

Eine interessante Hilfestellung bei der Konzeption einer Entwicklungsaufgabe kann aber auch der sog. *freie Stand der Technik* liefern, der durch Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster gebildet wird, deren maximale Schutzdauer abgelaufen ist, deren Jahres- bzw. Aufrechterhaltungsgebühren nicht gezahlt wurden oder die durch das Patentamt zurückgewiesen wurden und die dadurch zumindest in der Zukunft keine Schutzwirkung mehr entfalten können.

Da Patente nur für die Angabe einer konkreten technischen Lösung eines konkreten technischen Problems erteilt werden, wird die *Anmeldung von Patenten bzw. Gebrauchsmustern* in der Planungsphase, in der zunächst die Definition einer Entwicklungsaufgabe und noch nicht bereits einer konkreten Lösung derselben im Vordergrund steht, eher eine untergeordnete Bedeutung haben. Dennoch kann es bereits in dieser frühen Phase der Produktentwicklung sinnvoll sein, die einmal festgelegte Entwicklungsaufgabe auf neue und erfinderische Ansätze hin zu überprüfen, um ggf. bereits in diesem Stadium grundlegende Merkmale des künftigen Produkts

durch Einreichung von Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldungen abzusichern. Entsprechende „Basispatente“ stellen hierbei nicht nur Mittel im Rahmen einer offensiv ausgerichteten Patentstrategie zum Schutz gegen Nachahmung dar, sondern – wie in Abschnitt 2.2 bereits gezeigt wurde – entfalten auch eine defensive Wirkung, indem sie eine „parallele Patentierung“ des identischen bzw. eines naheliegenden Konzepts durch Wettbewerber verhindern.

3.2 Konzeptphase

In der Konzeptphase wird eine prinzipielle Lösung der in der Planungsphase definierten Entwicklungsaufgabe in Form eines *Entwicklungskonzepts* definiert. In der Regel werden in dieser Phase aus mehreren möglichen Lösungsansätzen eine oder nur wenige Lösungen auszuwählen sein.

Zur Klärung der Frage, inwieweit das bzw. die gewählten Lösungsprinzipien bereits durch Schutzrechte Dritter geschützt sind oder zum freien Stand der Technik gehören, ist eine *Patentrecherche* unabdingbar.

Im Allgemeinen wird das Recherchenergebnis die Wahl oder die Gestaltung des Lösungskonzepts beeinflussen, indem patentfreie Konzepte bevorzugt und durch Schutzrechte Dritter abgedeckte Konzepte verworfen werden. Um jedoch nicht vorschnell ein technisch und/oder wirtschaftlich interessantes Lösungskonzept zu verwerfen, sollten solche Entscheidungen mit größter Sorgfalt getroffen werden. So ist stets zu unterscheiden, ob zu einer Erfindung eines Wettbewerbers lediglich eine ungeprüfte *Patentanmeldung* veröffentlicht oder etwa bereits ein *Patent erteilt* wurde.

Im Falle einer anhängigen Patentanmeldung kann anhand des im Verfahren zitierten Standes der Technik und ggf. einer vom zuständigen Prüfer am Patentamt abgegebenen Stellungnahme eingeschätzt werden, ob eine Patenterteilung auf der Grundlage der aktuellen Patentansprüche wahrscheinlich ist. Bei einem bereits erteilten Patent kann der Blick auf parallele Prüfungsverfahren in anderen Ländern wichtige Hinweise dahingehend geben, inwieweit das vorliegend erteilte Patent angesichts des in den parallelen Verfahren zitierten Standes der Technik möglicherweise hätte stärker eingeschränkt werden müssen. Abhängig von der Einschätzung der Patenterteilungsaussichten bzw. des Rechtsbestandes kann dann entschieden werden, ob ein favorisiertes Entwicklungskonzept weiterverfolgt werden kann oder geändert werden sollte. Entsprechendes gilt selbstverständlich auch für Gebrauchsmuster, die ohne Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit eingetragen und veröffentlicht werden.

Neben der Identifizierung möglicherweise geschützter Lösungsprinzipien gibt die durchgeführte Patentrecherche aber auch Aufschluss über den einschlägigen Stand der Technik, von dem sich das oder die gewählten Lösungsprinzipien in Bezug auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit abgrenzen lassen müssen, wenn diese patentrechtlich geschützt werden sollen.

Im Hinblick auf die bereits in Abschnitt 2.2 erläuterte defensive Wirkung von veröffentlichten Patentanmeldungen und eingetragenen Gebrauchsmustern kann es von Vorteil sein, Patentanmeldungen zu eigenen Erfindungen so zu formulieren, dass nicht nur die im Produkt genutzten Erfindungen geschützt sind, sondern zusätzlich

verschiedenste praktikable Alternativlösungen und/oder spezielle Ausführungen zumindest im Rahmen der Beschreibung der Erfindung angegeben werden.

3.3 Entwurfs- und Ausarbeitungsphase

In der Entwurfs- und Ausarbeitungsphase wird das in der Konzeptphase definierte Lösungskonzept gestalterisch festgelegt und so ausgearbeitet, dass das entsprechende Produkt in Serie hergestellt werden kann. Neben der konstruktiven Umsetzung der jeweiligen Produktspezifikation spielen hierbei auch Fragen der Ästhetik und Ergonomie sowie der fertigungstechnischen Realisierung eine wichtige Rolle.

In dieser Phase werden in der Regel weniger häufig patentrelevante Aspekte im Hinblick auf Wettbewerbsschutzrechte einerseits sowie mögliche eigene Patentanmeldungen andererseits zu diskutieren sein als in der Konzeptphase. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in dieser Phase der Produktentwicklung die fachmännische Umsetzung des einmal festgelegten Lösungskonzepts „nach allen Regeln der Kunst“ gefordert ist, wohingegen Patente nur für technische Lehren erteilt werden, die über fachmännische Routinemaßnahmen hinausgehen. Dennoch kann es auch in der Entwurfs- und Ausarbeitungsphase angezeigt sein, Konstrukteuren sowie Fertigungs- und Produktingenieuren über die Schulter zu schauen und ggf. Details bei der gestalterischen Umsetzung des Lösungskonzepts bzw. gewisse Kniffe bei dessen fertigungstechnischen Umsetzung zu identifizieren, die im jeweiligen Zusammenhang besondere, möglicherweise nicht ohne Weiteres vorhersehbare, Vorteile haben und – Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorausgesetzt – im Falle einer Patentierung dazu beitragen können, Wettbewerbsvorteile zu sichern. Dies gilt nicht zuletzt für Patente auf Herstellungsverfahren (sog. *Verfahrenspatente*).

3.4 Markteinführung

Die Markteinführung und die damit verbundene öffentliche Zugänglichmachung eines fertigen Produkts stellt den spätest möglichen Zeitpunkt dar, bis zu dem ggf. schützenswerte Aspekte des betreffenden Produkts zum Patent angemeldet werden können.

Es empfiehlt sich daher, rechtzeitig vor einer Messepräsentation oder dem Verkaufstart eines Produkts dieses nochmals einer *Generaldurchsicht* hinsichtlich möglicherweise patentfähiger Aspekte zu unterziehen. Die Erfahrung zeigt, dass oft erst in dieser späten Phase bestimmte patentrechtlich interessante Zusammenhänge erkannt werden, die in den Einzeldiskussionen in vorausgegangenen Entwicklungsphasen übersehen wurden.

Für den Fall, dass trotz bereits erfolgter Markteinführung dennoch eine schutzrechtliche Absicherung des Produktes bzw. eines Aspekts des Produktes erfolgen soll, ist immer noch die Anmeldung eines Gebrauchsmusters möglich, sofern dieses innerhalb der sog. *Neuheitsschonfrist* von 6 Monaten nach dem Zeitpunkt der Markteinführung angemeldet wird. Eine Neuheitsschonfrist für deutsche oder europäische Patente ist dagegen nicht vorgesehen.

4. Schlussbemerkung

Die vorstehende Beschreibung von Maßnahmen und Überlegungen basiert auf langjähriger praktischer Erfahrung bei der patentrechtlichen Betreuung von Projekten in der Industrie und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere kann diese eine patentanwaltliche Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

Danksagung

Für die Durchsicht des Manuskripts und die wertvollen Anmerkungen danke ich Herrn Patentanwalt Ralph Hahner recht herzlich.

Literatur

- [1] Gassmann, O.; Bader, M.A.: Patentmanagement, Berlin, Heidelberg: Springer, 2006
- [2] <http://depatisnet.dpma.de>
- [3] http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
- [4] <http://www.uspto.gov/patents/process/search/>
- [5] Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., Grote, K.-H.: Konstruktionslehre, 7. Aufl.; Bonn: Springer, 2007

Kontakt

Dr. Josef Linsmeier
Patentanwalt
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann
Patent- und Rechtsanwälte
Zweibrückenstraße 5 - 7
D-80331 München
Web: www.wallinger.de
E-Mail: linsmeier@wallinger.de