

PATENT SCHUTZ



BEGRIFF DES PATENTSCHUTZES

Eine Erfindung ist eine Lehre zum technischen Handeln, welche mit einem Patent geschützt werden kann. Das Patent gewährt dem Inhaber das Recht, Dritten die wirtschaftliche Nutzung seiner Erfindung zu verbieten. Dadurch können Unternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung amortisieren, was wiederum Anreize schafft, Innovationen zu tätigen und so den technischen Fortschritt zu gewährleisten. Denn während einer bestimmten Zeitspanne geniessen die Schutzrechtsinhaber für ihre Erfindung Exklusivität und können dadurch einen entsprechenden Profit erzielen. Des Weiteren ermöglicht das Patent mittels Lizenzierung die Handelbarkeit von Erfindungen.

Verfügt ein Unternehmen über ein Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz, kann es Dritten die gewerbliche Benutzung der Erfindung innerhalb der Schweizer Landesgrenzen verbieten. Darunter fallen das Herstellen, Lagern, Anbieten, der Import, der Export usw. Der Patentschutz dauert maximal 20 Jahre vom Tag der Anmeldung an. Mittels sogenannten ergänzenden Schutz-zertifikaten kann der Schutz für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusam-mensetzungen von Arzneimitteln und Pflanzenschutzmitteln um maximal fünf Jahre verlängert werden. Dies ist vor allem für die Pharmaindustrie von Interesse.



DR. KILIAN SCHARLI, LL.M.
Rechtsanwalt und Notar (Zug)

Meyerlustenberger Lachenal AG
Rechtsanwälte – Attorneys at Law
Grabenstrasse 25
6340 Baar/Zug

Tel +41 41 768 11 11
kilian.schaerli@mll-legal.com
www.mll-legal.com

SCHWERPUNKTE

- › Patente und Life Sciences
- › Digital, Datenschutz & E-Commerce
- › Marken, Design und Werbung
- › M&A, Gesellschaftsrecht, FinTech und Notariat

SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Französisch



MLAW JOEL HOCHREUTENER
Junior Associate (Zug)

Meyerlustenberger Lachenal AG
Rechtsanwälte – Attorneys at Law
Grabenstrasse 25
6340 Baar/Zug

Tel +41 41 768 11 11
joel.hochreutener@mll-egal.com
www.mll-legal.com

SCHWERPUNKTE

- › Patente und Life Sciences (Pharma, Biotech und Medizinprodukte)
- › Marken, Design und Werbung

SPRACHEN

Deutsch, Englisch

SCHUTZVORAUSSETZUNGEN UND AUSNAHMEN

Ein Patent hat nur dann Bestand, wenn die geschützte Erfindung neu und nicht naheliegend bzw. erfinderisch ist. Neuheit bedeutet, dass die Erfindung vor dem Anmelde-tag der (weltweiten) Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gewesen ist, mit anderen Worten nicht zum «Stand der Technik» gehört. Deshalb ist zu beachten, dass Erfindungen bis zur Patentanmeldung geheim gehalten werden müssen. Auch vom Erfinder selbst veranlasste Veröffentlichungen können den Patentschutz verunmöglichen. Eine Erfindung ist nicht naheliegend, wenn sie für einen Fachmann, welcher den Stand der Technik in seinem Fachgebiet kennt, nicht nur eine geringfügige Änderung bzw. eine neue Lösung darstellt, auf welche er nicht ohne Weiteres gestossen wäre. Der Erfindung liegt damit eine «erfinderische Tätigkeit» zugrunde.

Die Technizität einer Erfindung bedingt, dass sie gewerblich nutzbar, durchführbar und ihre Durchführung wiederholbar sein muss. Nicht mit einem Patent geschützt werden können beispielsweise blosse Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, Spielregeln, ästhetische Form-schöpfungen oder Computerprogramme. Letztere sind aber dem Urheberrechtsschutz zugänglich und können ausnahmsweise patentiert werden, falls sie zur Steuerung einer Anlage oder eines Geräts dienen. Vom Patentschutz ausgeschlossen sind weiter Pflanzensorten, Tierrassen und biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren sowie Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, welche an Menschen oder Tieren angewendet werden. Patentierbar sind hingegen grundsätzlich bio-technologische Erfindungen.

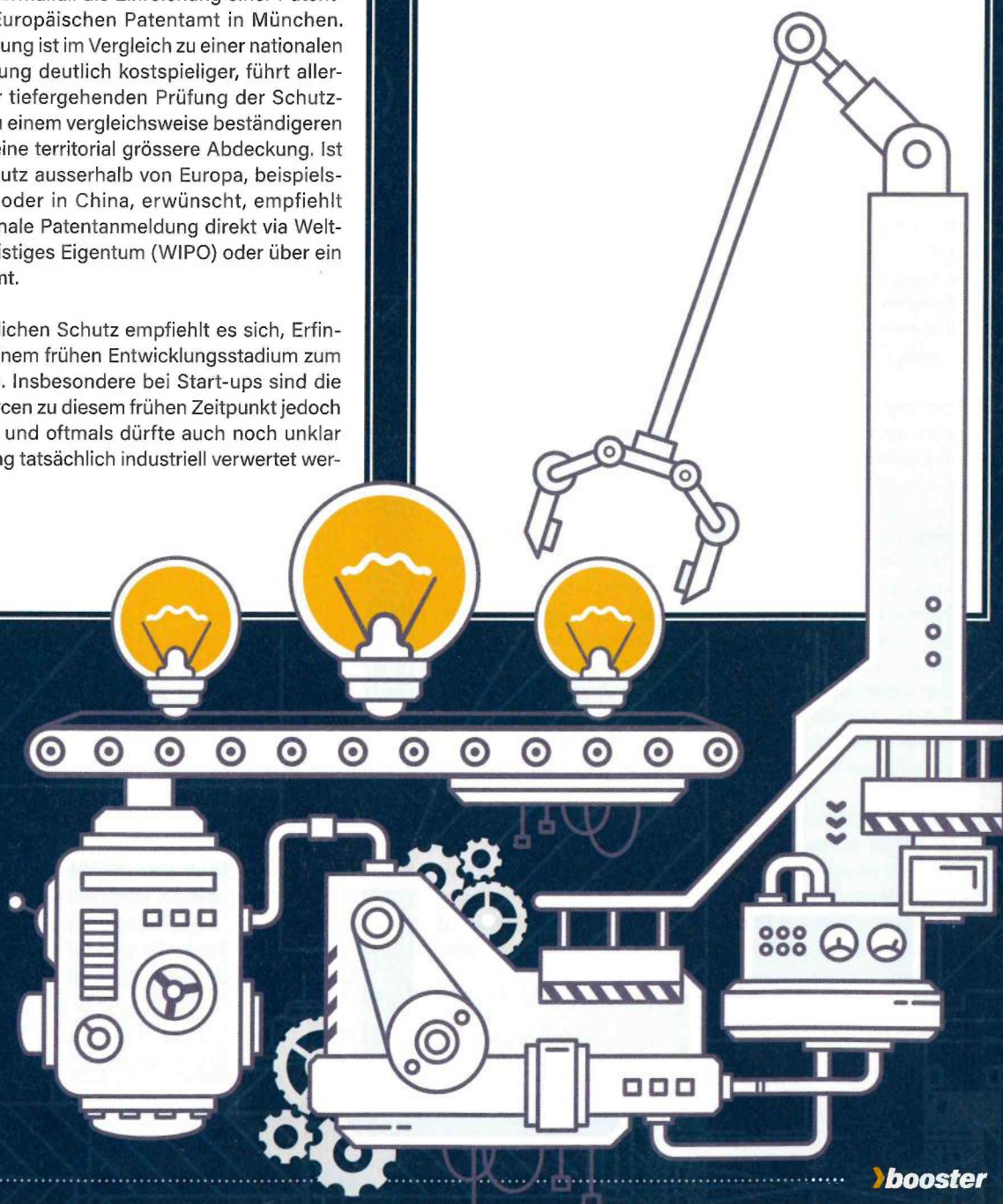
ANMELDEVERFAHREN UND ANMELDESTRATEGIE

Patentanmeldungen können bei einem nationalen Patentamt oder beim Europäischen Patentamt hinterlegt werden. Darüber hinaus sind auch internationale Anmeldungen möglich. Bei welchem Amt und in welcher Form ein Patent angemeldet werden soll, hängt im Wesentlichen von der gewünschten territorialen Erstreckung des Patentschutzes und den finanziellen Möglichkeiten ab. Die Hinterlegung einer nationalen Patentanmeldung beim Institut für Geistiges Eigentum in Bern bildet den einfachsten und günstigsten Weg, um ein erteiltes Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erhalten. Soll sich der Patentschutz auch auf europäische Länder ausserhalb der Schweiz erstrecken, empfiehlt sich im Normalfall die Einreichung einer Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt in München. Eine solche Anmeldung ist im Vergleich zu einer nationalen Schweizer Anmeldung deutlich kostspieliger, führt allerdings aufgrund der tiefergehenden Prüfung der Schutzvoraussetzungen zu einem vergleichsweise beständigeren Schutz und bietet eine territorial grössere Abdeckung. Ist auch ein Patentschutz ausserhalb von Europa, beispielsweise in den USA oder in China, erwünscht, empfiehlt sich eine internationale Patentanmeldung direkt via Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) oder über ein nationales Patentamt.

Für einen bestmöglichen Schutz empfiehlt es sich, Erfindungen bereits in einem frühen Entwicklungsstadium zum Patent anzumelden. Insbesondere bei Start-ups sind die finanziellen Ressourcen zu diesem frühen Zeitpunkt jedoch regelmässig knapp und oftmals dürfte auch noch unklar sein, ob die Erfindung tatsächlich industriell verwertet werden kann.

DURCHSETZUNG / PATENTVERLETZUNG

Der Patentinhaber kann sich gegen die Verletzung seines Patentes zivil- und strafrechtlich wehren. Zuständig für Verletzungsklagen ist das Bundespatentgericht in St. Gallen. Zunächst sollte der Verletzer mittels sog. Verwarnung auf seine Verletzungshandlung aufmerksam gemacht werden. Falls dies nicht hilft, ist eine Verletzungsklage einzureichen. Aufgrund der komplexen Materie sind die Prozesskosten vor dem Bundespatentgericht jedoch hoch. Patentverletzungen werden deshalb oftmals auch während Verfahrens aussergerichtlich geregelt. Hier empfiehlt es sich, frühzeitig eine Beratung durch Anwälte und Patentanwälte einzuholen.



PATENT SCHUTZ



STRATEGIE OHNE PATENTE

Je nach Branche und der zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln kann es für ein Unternehmen eine legitime Strategie sein, auf den Patentschutz gänzlich zu verzichten. Es versteht sich von selbst, dass die Konkurrenten die Erfindung sodann rechtmässig kopieren und damit Gewinn erzielen dürfen.

Bei einer solchen Strategie sollte sich ein Unternehmen aber zumindest überlegen, wie mit den Erfindungen während des Entwicklungsprozesses und vor der Markteinführung umgegangen werden soll. Am naheliegendsten dürfte eine rigorose Geheimhaltung sein. Eine solche Strategie ist allerdings dann anfällig, wenn mit Lieferanten oder potenziellen Kunden bereits während der Entwicklungsphase technische Informationen ausgetauscht werden müssen, Mitarbeitende die Geheimhaltung nicht gewährleisten, insbesondere wenn sie das Unternehmen verlassen, zu Konkurrenten wechseln und die Geschäftsgeheimnisse offenlegen. In solchen Fällen läuft ein Unternehmen sogar Gefahr, dass ein Konkurrent die Erfindung für sich patentiert und anschliessend die Benutzung der Erfindung dem eigentlichen Rechteinhaber verbieten kann.

Diesem Problem kann Abhilfe geschaffen werden, indem Erfindungen frühzeitig publiziert werden, um damit Stand der Technik zu schaffen (Defensivpublikationen). Der Nachteil dieser Strategie besteht darin, dass Konkurrenten schon frühzeitig über laufende Entwicklungen Kenntnis erhalten und die Erfindung somit noch einfacher und schneller kopieren können.

FREEDOM-TO-OPERATE / PATENTVERLETZUNG

Ein Patent ermöglicht dem Inhaber lediglich, Dritten die Benutzung seiner Erfindung zu verbieten. Es gibt dem Patentinhaber aber nicht das positive Recht, die Erfindung selbst nutzen zu dürfen. So kann die Benutzung einer eigenen patentgeschützten Erfindung ein älteres Patent verletzen (sog. abhängige Erfindung). Sinnvollerweise sollte ein Unternehmen vor der Markteinführung abklären, ob sein Produkt keine Patente Dritter verletzt. Dies geschieht mittels einer sogenannten Freedom-to-operate-Recherche, welche sich aufwändig gestalten kann. Die Recherche sollte deshalb auf Schutzrechte beschränkt werden, welche in Ländern Schutzwirkung entfalten, in denen das Unternehmen seine Produkte auch auf den Markt bringen möchte.

UNTERSTÜTZUNG FÜR START-UPS

Private Erfinder oder Unternehmen können sich bei Patentanwälten, welche dem IP-Beratungsnetzwerk angeschlossen sind, während 45 Minuten unentgeltlich beraten lassen (ige.ch ➔ IP-Beratungsnetzwerk). Interessant erscheint auch die kostengünstige, vom Institut für Geistiges Eigentum angebotene, begleitete Patentrecherche, bei welcher ein Mitarbeiter des Instituts bei der Patentrecherche mithilft (ige.ch ➔ begleitete Patentrecherche).