

ISENBRUCK | BÖSL | HÖRSCHLER | WICHMANN | HUH
Patentanwälte

„Unternehmerische Strategien und patentrechtliche Fallstricke“

TTR konkret – Vortrag und Dialog
28. Juli 2005 in Tübingen

DR. ALEXANDER DICK

dick@ib-patent.de

Im Neuenheimer Feld 582
D-69120 Heidelberg

Tel. +49 (6221) 65 303-30
Fax +49 (6221) 65 303-31

Übersicht

- I Unternehmensstrategie auch IP Strategie?
- II Schutz eigener Technologien
- III Abhängigkeit der eigenen Technologien

I Unternehmensstrategie auch IP Strategie?

1. Intellectual Property (IP) beeinflusst den Unternehmenswert
 - Steigert den materiellen Wert des Unternehmens
 - Steigert den Wert des Unternehmens als Partner
2. IP beeinflusst die Geschäftsentwicklung
 - Eigenes IP ist ein Indikator für die Geschäftsentwicklung (zukünftige Entwicklungen tauchen als IP meist lange vor marktreifen Produkten auf)
 - Fremd-IP bestimmt die Unternehmensentwicklung mit

Fazit: IP Strategie ist immer auch Unternehmensstrategie !

Unternehmensstrategie auch IP Strategie? – Fortsetzung 1

IP Strategie umfasst:

- Konzept für den Schutz eigener Technologien
 - Technologien selbst Entwickeln
 - Parallelentwicklungen bewerten und hinzukaufen oder lizenzieren

- Fremd-IP kennen
 - Frühzeitige Ermittlung und Beurteilung, „Freedom-To-Operate (FTO)“
 - Maßnahmen treffen

II Schutz eigener Technologien

1. Überblick über die Schutzmöglichkeiten
 - Patente
 - Gebrauchsmuster
 - (Geheimes) Know-How

 - Ergänzende Schutzzertifikate bei Arzneimitteln
 - Urheberschutz bei Software

Schutz eigener Technologien – Fortsetzung 1

Patente	Gebrauchsmuster	Know-How
Geprüfte Schutzrechte	Ungeprüfte Schutzrechte	Kein Schutzrecht
Geheimhaltung bis Anmeldung	Geheimhaltung bis Anmeldung	Geheimhaltung
Effiziente Durchsetzbarkeit	Durchsetzbarkeit u.U. problematisch	Durchsetzbarkeit problematisch
Hoher wirtschaftlicher Wert	Angemessener wirtschaftlicher Wert	Wirtschaftlicher Wert schwer zu beurteilen

Fazit: Technologien sollten durch Patente geschützt werden.

2. Die Voraussetzungen für Patentschutz

Allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen:

- Erfindung („Technizität“)
- Neuheit
- Erfinderische Tätigkeit
- Gewerbliche Anwendbarkeit
- Nacharbeitbarkeit

Schutz eigener Technologien– Fortsetzung 3

....gelten grds. auch für biotechnologische Erfindungen

- Richtlinie 98/44 EG (Art 3-5, 9, Erwägungsgründe 23-25)
- Biopatentgesetz als (fragliche) Umsetzung der Richtlinie
- Europäisches Patentübereinkommen (Art 52-57, R 23 b-e EPÜ)

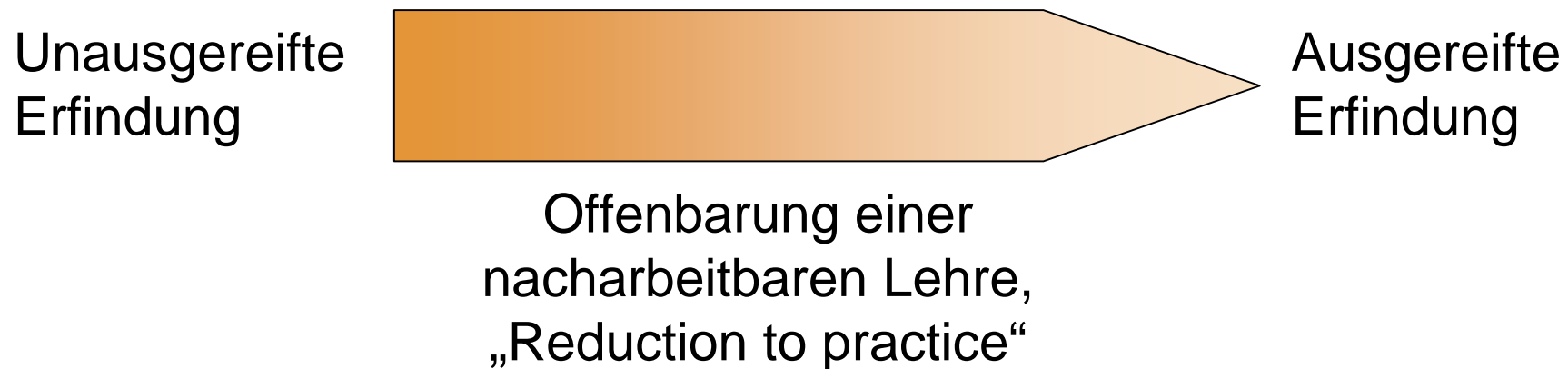
....Einschränkungen sind höchstens ethische Grenzen (humane Embryonen, Stammzellen) und Sonderschutzrechte (Pflanzen).

3. Die adäquate Anmeldestrategie

Überlegungen vorab:

- Entwicklungsstand der Technologie? } Wann
- Gegenstand der Erfindung? }
- Zukünftigen Märkte? } Wo / Wie
- Mögliche Wettbewerber? }

Wann: Der richtige Anmeldezeitpunkt (Nutzung von Prioritätsrechten)



Wo: Territorialer Umfang des Schutzes

	Global	Ausgewählt
Gegenstand	Verfahren / Verwendung	Stoff / Vorrichtung
Märkte	unbekannt	bekannt
Wettbewerber	viele bzw. globale	wenige bzw. lokale

Schutz eigener Technologien– Fortsetzung 7

Wie: Art der Anmeldung

	Ausgewählte Anmeldungen	PCT Anmeldung
Flexibilität	niedrig	hoch
Kosten bei Anmeldung	hoch	niedrig
Gesamtkosten	evtl. niedriger	evtl. höher

4. Bewertung des Wertschöpfungspotentials

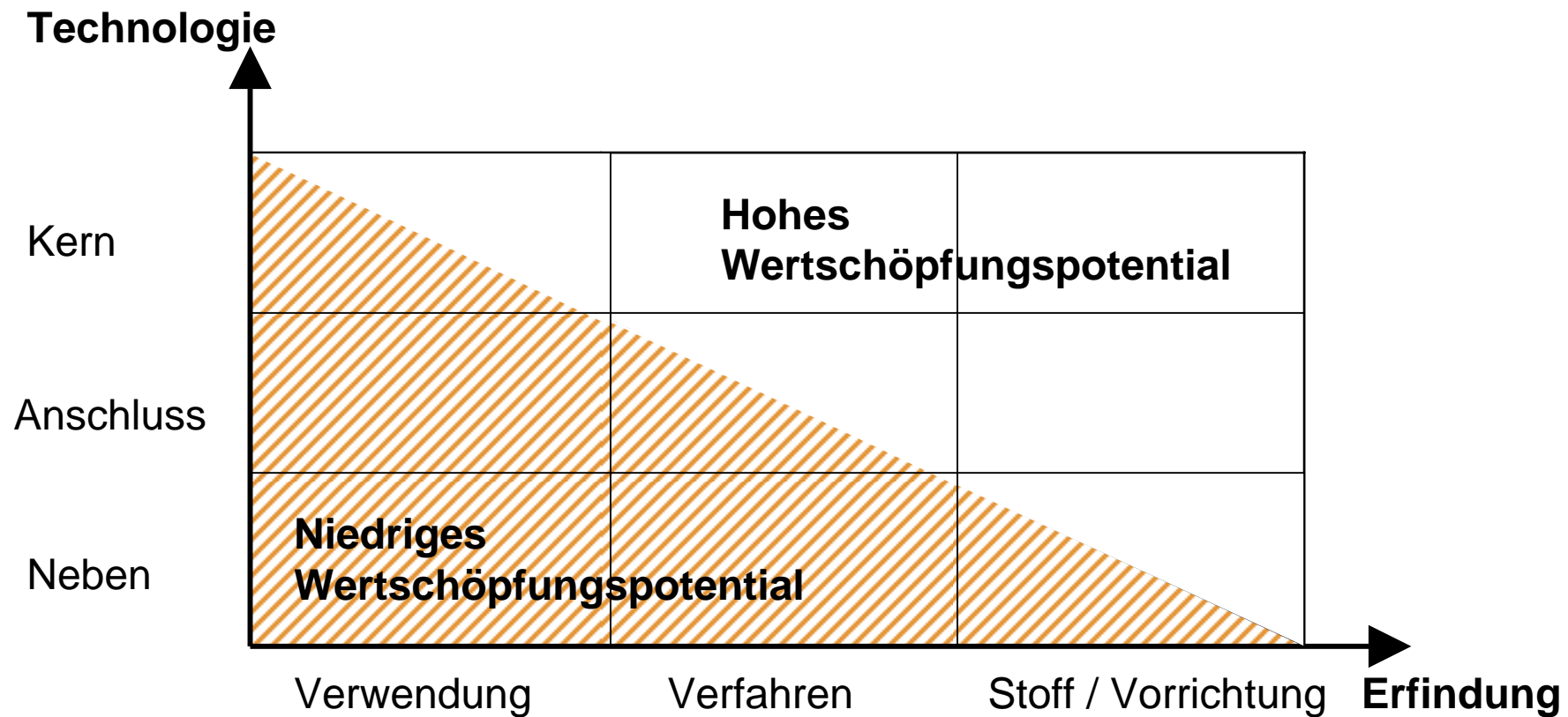
→ Wirtschaftlicher Stellenwert der Technologie:

- Kerntechnologie
- Anschlussstechnologie
- Nebenentwicklung

→ Patentrechtlicher Stellenwert der Erfindung:

- Stoff / Vorrichtung
- Verfahren
- Verwendung

Schutz eigener Technologien– Fortsetzung 9



5. Fragen der Inhaberschaft

Problem: Formaler Anmelder / Patentinhaber muss nicht materieller Inhaber sein!

Mögliche Konsequenzen:

- Vindikationsansprüche Dritter
- Fehlende Durchsetzbarkeit des Schutzrechtes („unenforceability“)

Wie kommen die Rechte an der Erfindung zum Anmelder?

→ Deutschland: Arbeitnehmererfindergesetz (Sonderfall: Hochschullehrer nach alter Fassung ArbEG)

Besprechung anhand eines Fallbeispiels !

→ Ausland: Teilweise Erfinder gleich Inhaber (Verträge mit Erfindern), teilweise ähnlich Arbeitnehmererfindergesetz

Fazit:

Wichtige Technologien (eigene, lizenzierte oder gekaufte) sollten durch Patente geschützt werden.

Die Beurteilung, ob eine Technologie wichtig ist, sollte sowohl nach wirtschaftlichen als auch patentrechtlichen Maßstäben erfolgen.

Eine Anmeldestrategie sollte für die jeweilige Technologie maßgeschneidert sein; dadurch können Kosten gesenkt werden, ohne dass auf relevanten Schutz verzichtet werden muss.

III Abhängigkeit der eigenen Technologien

1. Rechte eines Patentinhabers

Umfassendes Verbotungsrecht (Beispiel: § 9 PatG 1981)

Erzeugnis: Herstellen, Anbieten, In-Verkehr-Bringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen

Verfahren: Anwenden oder Anbieten der Anwendung sowie Anbieten, In-Verkehr-Bringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses

2. Mögliche Folgen für den Verletzer der Rechte des Patentinhabers (Patentverletzer)

- Unterlassung
- Schadenersatz
- Preisgabe von Information (Vertriebswege, Rechnungslegung)
- Vernichtung und strafrechtliche Ansprüche

3. Formen der Patentverletzung

- Verletzung im Wortsinn
- Verletzung im Äquivalenzbereich
- Abhängige Erfindung (Sonderfall der beiden anderen Formen!)

Besprechung anhand von Fallbeispielen !

4. Ausnahmen von der Patentverletzung

§ 11 PatG 1981:

“Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

1. Handlungen, die im **privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken** vorgenommen werden;
2. **Handlungen zu Versuchszwecken**, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;
3. die **unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken** aufgrund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen; ...“

5. Das Versuchsprivileg

- Sind Versuche grundsätzlich privilegiert?
- Sind nur wissenschaftliche Versuche privilegiert?
- Sind Handlungen von Forschungseinrichtungen grundsätzlich privilegiert?

Versuche sind privilegiert nach § 11 Nr. 2 wenn:

- Der Gegenstand der Erfindung beforscht und nicht nur erfindungsgemäß eingesetzt wird.
- Der Umfang der Versuche nicht unangemessen im Hinblick auf den Versuchszweck ist oder die Versuche in unlauterer Absicht durchgeführt werden.

Besprechung anhand von Fallbeispielen !

Fazit:

Eine sorgfältige Analyse der Abhängigkeit der eigenen Technologien von Rechten Dritter („FTO“) ist unumgänglich.

Mögliche Konflikte lassen sich dadurch erkennen und ggf. durch entsprechende Gegenmaßnahmen entschärfen.

Schutzrechte Dritter sollten nach Möglichkeit bereits bei der Entwicklung neuer Technologien berücksichtigt werden; dies erlaubt letztlich auch, wirtschaftlich relevante Rückschlüsse über die Technologie zu ziehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !