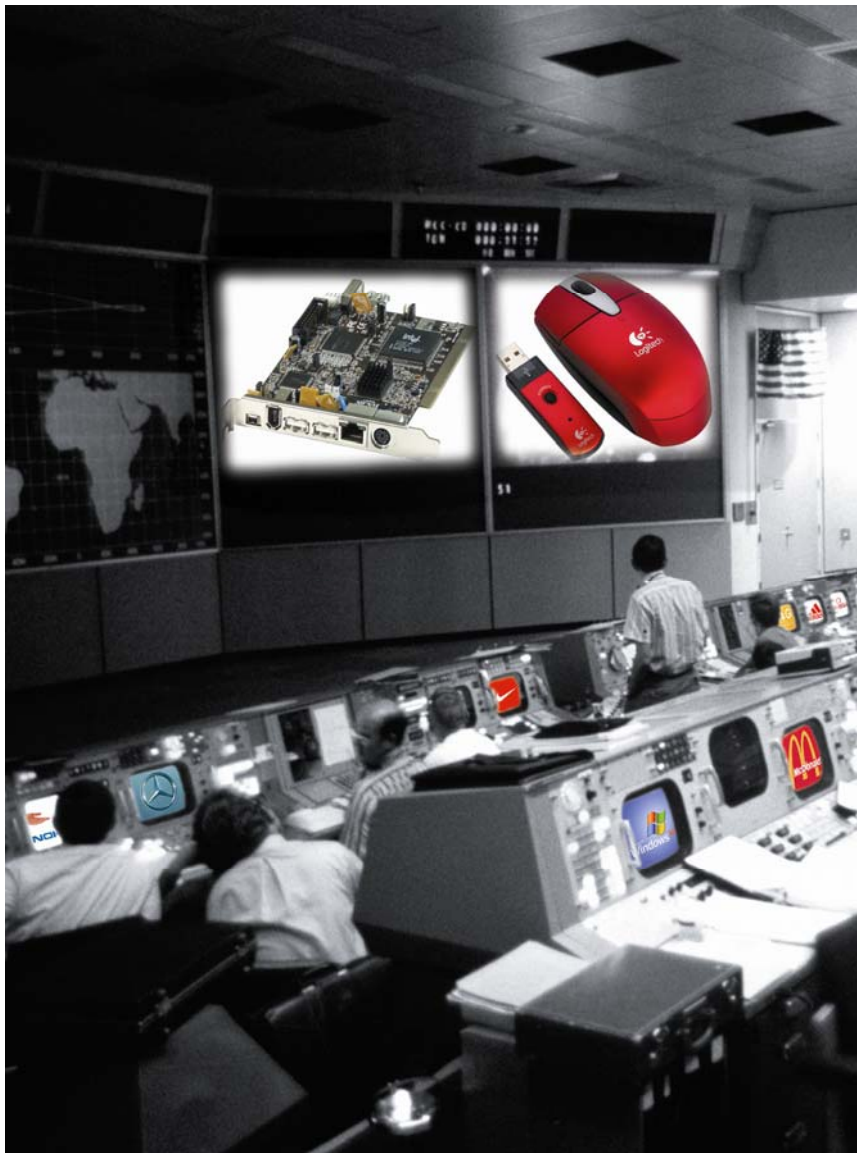


Keller & Partner Patentanwälte AG

Nr. 4/4 2005

IP-Monitoring



Thema

Im Jahr 2004 wurden 178 600 europäische Patente angemeldet, etwa 7 % mehr als im Vorjahr. In den USA waren es 357 000 (plus 4 % gegenüber 2003). Was hat das zu bedeuten?

Einerseits stellen diese Anmeldungen eine gewisse Bedrohung dar. Angesichts der grossen Zahl von Patentanmeldungen, besteht die Gefahr, dass am Ende einer aufwändigen Produkteentwicklung Drittpatente auftauchen, welche die Vermarktung des eigenen Produktes blockieren.

Andererseits ist die gesetzliche Pflicht zur Offenlegung der Patentanmeldungen auch eine Chance: Die Mitbewerber erhalten die Möglichkeit, frühzeitig zu erfahren, in welche Richtung andere arbeiten.

Bei den Marken ist die Anmeldetätigkeit nicht weniger dynamisch. Seit der Einführung der EU-Marke 1996 haben sich die Anmeldezahlen von rund 30 000 auf fast 60 000 hochgeschraubt. Es ist heute praktisch undenkbar, ohne eine Marke (sei sie nun eingetragen oder nicht) im Markt aufzutreten.

Ob Sie nun neue Produkte entwickeln oder ob Sie Marken kreieren, Sie müssen sich mit dem beschäftigen, was die anderen machen. Diese grips®-Ausgabe zeigt Ihnen, worum es beim Überwachen (Monitoring) geht.

Werner A. Roshardt

«Die beste Zeit, ein Problem anzupacken, ist die Zeit vor seiner Entstehung.»

(Ray Freeman, amerikanischer Chemiker)

Patentüberwachung

Ziele und Lösungsstrategien

Wie reagieren Sie auf die Flut von Patenten in Ihrem Gebiet?

Wenn der angemeldete Schutzanspruch einer veröffentlichten Patentanmeldung Ihr Tätigkeitsgebiet erfasst, droht Gefahr. Zwar verschafft eine Anmeldung noch kein Verbotungsrecht. Sollte aber ein entsprechendes Patent erteilt werden, müssen Sie handeln.

Erkennen Sie «Roadblocker» frühzeitig, können durch eine Neuausrichtung «Sackgassen-Entwicklungen» vermieden werden. Sollte es nicht möglich sein, Ihre eigene Stossrichtung zu ändern, stellt sich die Frage: Lizenzieren oder angreifen?

Um auf eine günstige Lizenz hinzuwirken, können Sie gezielt eigene Verbesserungserfindungen schützen (abhängige Patente) und sich so eine «Verhandlungsmasse» schaffen.

Anzugreifen bedeutet, einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage erheben. Einsprüche sind in aller Regel fristgebunden, dafür aber relativ kostengünstig. Mit dem Patent-Monitoring stellen Sie sicher, dass Sie rechtzeitig Kenntnis von den massgeblichen Fristen erhalten.

Checkliste

- > Frühzeitig Sackgassen erkennen und reagieren
- > Verbesserungserfindungen als Verhandlungsmasse für Lizenzen
- > Einspruchsfristen rechtzeitig erkennen
- > Gedankliche Anregungen für eigene Entwicklung nutzen



Praxis des Monitorings

Wie ist das Überwachungsprofil zu definieren?

Das Überwachungsprofil definiert die Kriterien, nach welchen die Veröffentlichungen zu rapportieren sind.

Kennen Sie die Mitbewerber, können Sie deren Namen in das Profil aufnehmen. Sie sollten aber auch nach technischen Kriterien selektieren. So verliert das Überwachungsprofil nicht seine Wirkung, wenn die Mitbewerber wechseln oder den Namen ändern.

Bei der Trefferverarbeitung sollten Sie permanent am Ball bleiben und sich die Arbeit nicht aufsparen (z. B. wöchentliche Berichte mit einer Viertel- bis einer halben Stunde Verarbeitungszeit). Relevante Fälle sollten nach der Sichtung an die zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet werden.

Checkliste

- > Primär technische Gebiete überwachen
- > Nur sekundär auch Namen einbeziehen
- > Profil alle 1-2 Jahre auf Relevanz überprüfen
- > In kleinen Tranchen sichten
- > Systematische und gezielte Verbreitung der Patentinformation

Markenüberwachung

	Ziel und Umsetzung	Checkliste
<p>Aus welchen Gründen sollten Markenveröffentlichungen überwacht werden?</p>	<p>Der Schutzbereich einer Marke hängt von der Benutzungsintensität und vom Marktumfeld ab. Eine intensive Benutzung vergrößert tendenziell den Schutzbereich. Eine grosse Zahl von nahe kommenden Drittmarken reduziert ihn dagegen.</p> <p>Bei Markenüberwachungen geht es primär darum, nahe kommende Drittmarken zu bekämpfen. Die Überwachung kann ohne weiteres einem externen Spezialisten übertragen werden.</p> <p>Die Überwachung erfolgt grundsätzlich nach Ländern und Waren- bzw. Dienstleistungsklassen. Die Datenlieferanten haben aber auch Paketangebote (z. B. Schweiz, Europa oder weltweit). Eine Auswahl mehrerer einzelner Länder ausserhalb der Paketangebote lohnt sich häufig nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Entstehung ähnlicher Drittmarken vermeiden > Zusätzlich Handelsregister überwachen nach kollidierenden Firmen > Länderspektrum an kostengünstigen Paketofferten orientieren



	Abgrenzungsvereinbarungen	Checkliste
<p>Wie halten Sie im Kollisionsfall den Aufwand in Grenzen?</p>	<p>Wird eine störende Marke entdeckt, ist konsequent vorzugehen. Falls genügend Zeit zur Verfügung steht, wird die Gegenseite als Erstes abgemahnt.</p> <p>Wenn die Geschäftsfelder verschieden sind und die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse sich nur teilweise überschneiden, kann vielfach eine schnelle Lösung durch Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung gefunden werden. Vor allem bei komplexen Situationen (d. h. wenn die Gegenseite in gewissen Ländern ältere Rechte hat), ist einer Abgrenzungsvereinbarung der Vorrang zu geben.</p> <p>Lässt sich vor Ablauf der Widerspruchsfrist keine Lösung finden oder wehrt sich die Gegenseite gegen eine Löschung, dann ist Widerspruch einzureichen. Ein aggressives Vorgehen muss aber wohlüberlegt sein. Ältere Rechte der Gegenseite sind zu prüfen, um Gegenangriffe zu vermeiden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Einvernehmliche Konfliktlösung anstreben > Einigungspotenzial durch frühzeitige Kontaktaufnahme erhöhen > Rechtliche Gesamtsituation beachten > Rechtserhaltende Benutzung der eigenen Marke vor dem Widerspruch abklären

Designüberwachung

Begrenzte Möglichkeiten

Warum sind Designüberwachungen noch wenig verbreitet?

Designüberwachungen sind noch nicht so einfach und automatisiert verfügbar, wie Patent- oder Markenüberwachungen. Dies dürfte nicht zuletzt mit der beschränkten Nachfrage zusammenhängen.

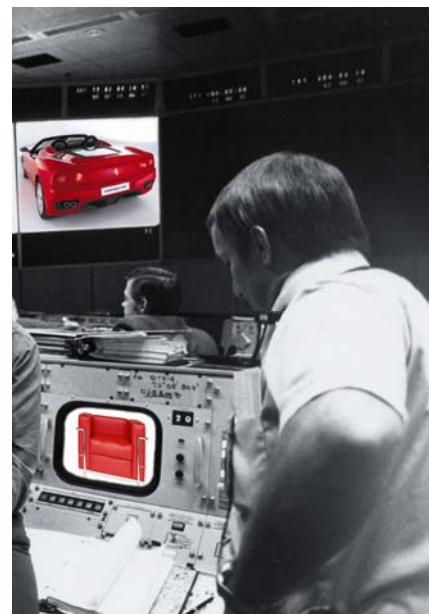
Für viele hält sich der Nutzen solcher Überwachungen in Grenzen. Zum einen ist die Zahl der Designanmeldungen verhältnismässig klein. Zum anderen verschafft die Kenntnis des Registers auch noch keine Sicherheit gegen Verletzungen: In der EU geniesst nämlich ein Design nach Erstveröffentlichung einen dreijährigen Schutz, auch wenn es nicht eingetragen ist.

Bei Designrechtsverletzungen geht es in den meisten Fällen um bewusste Nachmachung bzw. ästhetische Annäherung. Der Schöpfer des verletzenen Designs kannte in der Regel das Original-Design. Die Gefahr von Verletzungen ist also weniger in zufälligen als in bewussten Nachahmungen begründet. (Für die eigenen Designs sollte man sich deshalb möglichst nicht an bereits auf dem Markt befindliche Designs anlehnen.)

Trotzdem ist es allemal interessant über die Hinterlegungsaktivitäten anderer informiert zu sein. Am einfachsten bestellt man die amtlichen Publikationen und blättert sie regelmässig durch.

Checkliste

- > Design-Entwicklungen interessenshalber verfolgen
- > Selektive Überwachungsdienste gegenwärtig nicht verfügbar
- > Amtliche Publikationen durchblättern
- > Vorsicht bei der Schaffung anlehrender Designs
- > Keine Einspruchsmöglichkeit gegen Designeintragungen



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Unser Zielpublikum ist in erster Linie der Anwender. Entsprechend geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige*

IP-Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG
Schmiedenplatz 5
Postfach
CH-3000 Bern 7

Telefon: +41 31 310 80 80
Telefax: +41 31 310 80 70

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch