

## Erfindungsübertragung



### Thema

Würde alles Wasser an der Quelle stehen bleiben, wäre die Erde nicht so grün. Erst indem es sich fortbewegt, sich verteilt und sich - je nachdem - wieder sammelt, wird die Möglichkeit geschaffen, dass eine ganze Region zum Blühen kommt und Früchte trägt.

Häufig ist es auch mit den Ideen so: Der Ursprung einer Erfindung ist nicht immer der Ort, wo sie am meisten Früchte trägt. In vielen Fällen ist es dem wirtschaftlichen Erfolg zuträglich, wenn die Erfindung weitergegeben werden kann. Aber auch dann, wenn die Wirtschaftskraft vorhanden ist, kann eine Übertragung sinnvoll sein, um z. B. die steuerlichen Möglichkeiten besser zu nutzen.

Wie gibt man eine Erfindung weiter? Natürlich kann man sie einfach einem Interessierten erzählen und sich dann zurücklehnen und schauen, was er damit macht. Das ist aber nur selten die Vorstellung des Erfinders. Er möchte sich die Preisgabe der Erfindung zahlen lassen. Also kommt es zu einem Vertrag.

Während zur Übertragung eines Fasses edlen Weins ein Bündel Banknoten und ein Hubstapler genügen, ist bei Erfindungen mehr «Papierkram» nötig.



«Der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen.»

(Werner Rohrmoser, Bornheim)

*Werner A. Roshardt*

## Vermögensgegenstand und Rechtsübergang

	Rechtspositionen	Übertragbarkeit
Muss mit der Übertragung einer Erfindung zugewartet werden, bis das entsprechende Patent erteilt ist?	<p>Ein Patent stellt einen Vermögensgegenstand dar. Das heisst aber nicht, dass dieser Vermögenswert erst dann und quasi mit einem Schlag entsteht, wenn die patentamtliche Erteilung erfolgt. Schon die Patentanmeldung, die ja der Erteilung vorausgeht und die stets mit einer gewissen Chance auf eine Patenterteilung verbunden ist, stellt einen Wert dar und ist – ebenso wie das erteilte Patent – übertragbar.</p> <p>Sogar die noch nicht angemeldete, aber fertig entwickelte Erfindung ist immaterielles Eigentum. Wer vom Erfinder ins Vertrauen gezogen wird, darf dessen Erfindung nicht entschädigungslos nutzen, wie der BGH in seiner neueren Entscheidung «Steuer-vorrichtung» festgehalten hat: Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Erfindung letztendlich patentfähig ist oder nicht. Somit ist schon die Erfindung als solche ein Vermögensrecht.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Patentanmeldungen sind ebenso übertragbar wie erteilte Patente</li><li>&gt; Erfindungen sind schon vor der Hinterlegung übertragbare Vermögenspositionen</li></ul>



	Übertragung	Empfehlungen
Welche Vorschriften sind bei einer Übertragung zu beachten ?	<p>Die reine Erfindung kann formlos (also auch per Handschlag) übertragen werden. Diese Formfreiheit ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Dass das Schweizer Gesetz für die Übertragung von Patentanmeldungen und Patenten die Schriftform vorsieht, ist eine Schutzvorkehrung zugunsten der Vertragsparteien. Das Europäische Patentübereinkommen geht weiter und verlangt ein von beiden Parteien unterzeichnetes Schriftstück.</p> <p>Sofern eine Übertragung Auswirkungen auf verschiedene Länder hat, sollte von Anfang an darauf geachtet werden, dass die maximalen Formerfordernisse erfüllt sind. Zudem ist der Vertragsgegenstand eindeutig zu identifizieren. Bei einer Erfindung sollte dies eine möglichst genaue Beschreibung und bei einer Patentanmeldung oder einem Patent die Nummer und ergänzende zusätzliche Angaben umfassen.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Möglichst nur Erfindungen erwerben, die angemeldet sind</li><li>&gt; Auf eindeutige und vollständige Identifikation der Schutzrechte achten</li><li>&gt; Rechtsstandsabklärungen («due diligence») vor Vertragsabschluss</li></ul>

## Eintrag im Patentregister

	Registereintrag	Beispiele
Was wird im Patentregister eingetragen?	<p>Anmeldungen werden bekanntlich während 18 Monaten von Amtes wegen geheim gehalten. Danach werden die Akten für jedermann zugänglich. Gleichzeitig werden diverse bibliografische Daten im Patentregister veröffentlicht. Dazu gehört auch der auf dem Antragsformular angegebene Name des Anmelders.</p> <p>Allerdings ist nicht garantiert, dass dieser Anmelder auch noch der aktuelle Rechtsinhaber ist. Wird die Anmeldung übertragen, besteht keine Pflicht, diese Änderung im Patentregister eintragen zu lassen. Für einen gültigen Rechtsübergang genügt nämlich der zivilrechtliche Übertragungsvertrag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Übertragung an andere Konzerngesellschaft wird aus Kostengründen nicht registriert</li> <li>&gt; Stiller Mitinhaber zwecks Geheimhaltung von Beziehungen nicht registriert</li> <li>&gt; Rechtsübergang wegen Formalfehlern nicht registrierbar</li> </ul>

	Konsequenzen des Registereintrags	Empfehlungen
Welche Wirkung kommt dem Eintrag im Patentregister zu?	<p>Das Obenstehende heisst aber nicht, dass der Registereintrag bedeutungslos ist. Zum einen ist der gutgläubige Erwerber eines Patents gegen Rechte Dritter geschützt, die nicht im Patentregister eingetragen sind. Solche Drittrechte können z.B. Verpfändungen, Lizenzen oder Besitzrechte sein. Zur pflichtgemässen Vorabklärung («due diligence») eines Patentvertrags gehört daher die Einsichtnahme in das amtliche Register.</p> <p>Zum anderen können Klagen, die gegen den Patentinhaber zu richten sind (Nichtigkeitsklagen, Feststellungsklagen), gegen den im Patentregister eingetragenen Inhaber eingereicht werden. Der so eingeklagte (alte) Patentinhaber kann sich nicht einseitig mit der Erklärung aus dem Prozess zurückziehen, er sei nicht mehr Inhaber. Er hat mit einigen administrativen Unannehmlichkeiten und entsprechenden Kostenfolgen zu rechnen.</p> <p>Schliesslich gehen alle amtlichen Mitteilungen an den im Patentregister eingetragenen Rechtsinhaber. Sofern kein patentanwaltlicher Vertreter bestellt ist, bedeutet dies, dass die Mitteilungen an die falsche Adresse gehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Änderungen der Inhaberschaft wenn immer möglich registrieren</li> <li>&gt; Übertragungsverträge auf formale Anforderungen der Registrierbarkeit prüfen</li> <li>&gt; Registrierung zeitnah zur Übertragung durchführen, solange Unterzeichner des Vertrags für formale «Nachbesserung» noch verfügbar ist</li> </ul>



## Vorsicht in der Praxis

	Probleme	Übertragungsaufwand
Welcher administrative Aufwand ist mit einer Übertragung verbunden?	<p>Es liegt in der Regel im Interesse beider Parteien, Änderungen bei den am Patent bestehenden Rechten zeitnah im Register einzutragen.</p> <p>Der damit verbundene administrative Aufwand, der bis zur Einholung von notariellen Beglaubigungen und Überbeglaubigungen des Übertragungsvertrags und dessen Übersetzung gehen kann, ist manchmal nicht unerheblich. Es kommt daher immer wieder vor, dass die Eintragung des Rechtsübergangs (aus Kostengründen oder aus Nachlässigkeit) über Jahre hinweg aufgeschoben wird.</p> <p>Das kann aber zu einem bösen Erwachen führen. Soll das Patent nach Jahren auf einen Dritten übertragen werden und will dieser seine ordnungsgemässe Eintragung im Register, dann muss auch der erste Rechtsübergang nachgewiesen werden. Es kann sich dann herausstellen, dass irgendwelche formellen Ungereimtheiten in der ersten Übertragung bestehen, die sich nicht mehr beheben lassen, weil der erste Inhaber nicht mehr lebt oder aufgrund eines Konkurses oder Firmenverkaufs nicht mehr zur Behebung der Mängel zur Verfügung steht. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass das Patent nicht veräussert werden kann und aufgegeben werden muss.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Keine Amtsgebühren für Registeränderungen in der Schweiz</li> <li>&gt; Kosten für die Übertragung eines italienischen Patents über CHF 1 000</li> <li>&gt; Internationale Anmeldungen durch einfache schriftliche Erklärung</li> <li>&gt; Übersetzung von Übertragungserklärungen und Handelsregisterauszügen</li> </ul>



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. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums 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  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)