

## Strategien

	Umgehung oder Abhängigkeit	Empfehlungen
Wie kann ein Verletzungsproblem bei patentrechtlicher Abhängigkeit entschärft werden?	<p>In der Praxis gibt es zwar sehr oft die Situation, dass man mit der Ausübung einer im eigenen Patent beschriebenen Ausführungsform in den Schutzbereich eines älteren Patents eingreift. Aber nur in wenigen Fällen ist der eigene Anspruch so formuliert, dass ein echtes Abhängigkeitsverhältnis besteht.</p> <p>Wenn man ein Konkurrenzprodukt zu einem bestehenden und patentierten Produkt auf den Markt bringen will, sollte man seine Anstrengungen darauf richten, entweder eine patentierbare Alternative (Umgehungslösung) oder eine patentierbare Weiterentwicklung (abhängige Erfindung) zu erzielen.</p> <p>Im erstgenannten Fall kann man ein klares Argument gegen die Patentverletzung aufbauen: Zum einen liegt keine identische Benutzung vor und zum anderen kann eine äquivalente Benutzung bestritten werden. Eine Ausführung, die sich so weit vom älteren Patentanspruch entfernt, dass sie für den Fachmann nicht nahelag, kann nicht dem Inhalt des älteren Patents zugerechnet werden.</p> <p>Im zweitgenannten Fall kann man die Diskussion um eine Abhängigkeitslizenz in Gang setzen. Bei geeigneter zeitlicher Konstellation der Lizenzverhandlung und eines allfälligen Prozesses wird die Schlacht auf dem Markt gewonnen sein, bis die endgültige Entscheidung vorliegt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Unterscheidung zwischen echter und unechter Abhängigkeit</li> <li>&gt; Gezielte Formulierung des jüngeren Patents als Umgehung oder als abhängige Erfindung</li> <li>&gt; Taktische Nutzung der Abhängigkeit für Markteintritt</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)

## Keller &amp; Partner | grips

Keller &amp; Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

Nr. 3/4 2009

## Abhängige Patente



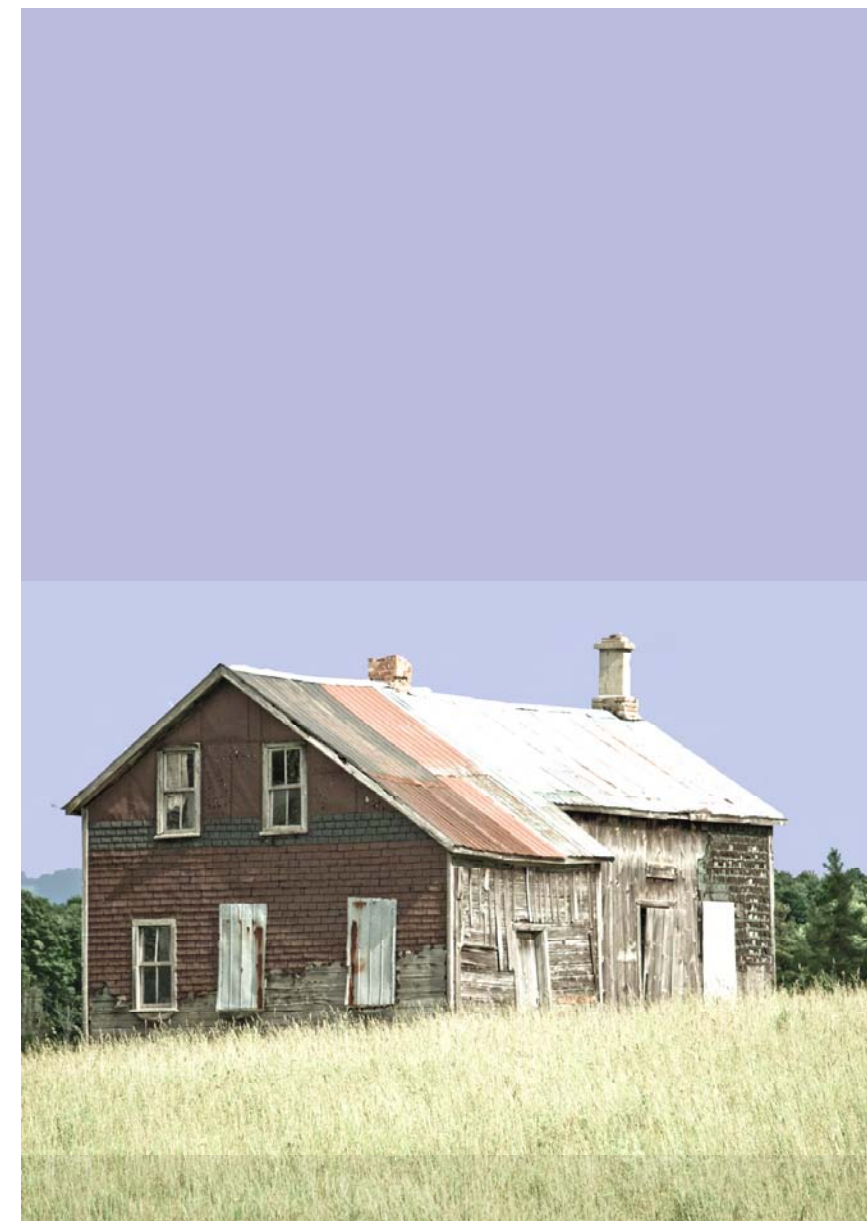
## Thema

Patente betreffen heute praktisch jedes Unternehmen. Wer ein neues Produkt auf den Markt bringen will, kommt nicht um eine Abklärung der Patentsituation herum. Schliesslich möchte man vermeiden, dass die Markteinführung des neuen Produkts durch ein Abmahnschreiben eines Anwalts ausgebremst wird.

Patentverletzungsabklärungen sind mit Zeit und Kosten verbunden. Da mag sich manch einer überlegen, ob er den Spieß nicht einfach umdrehen kann. Ist es nicht besser, proaktiv gleich selbst ein Patent für das neue Produkt anzumelden, statt defensiv abzuklären, ob irgendwo da draussen ein Patent existiert, das einem entgegengehalten werden kann? Schliesslich kann man doch kein Patent verletzen, wenn man selbst eines erteilt kriegt.

Falsch! Ein eigenes Patent garantiert nicht, dass der Vertrieb des entsprechenden Produkts kein Drittpatent verletzt. Das Stichwort heisst: «Abhängigkeit». Neuerungen finden selten im luftleeren Raum statt, sondern stützen sich meistens auf bereits geleistete Vorarbeiten Dritter. Sind diese Arbeiten Gegenstand eines Patents, resultiert durch die eigene Weiterentwicklung eine Abhängigkeit.

In diesem grips® wird die rechtliche Situation der abhängigen Patente erklärt und die Konsequenzen, die sich für die Praxis ergeben.



«Fortschritt ist nie ein Letztes, Fortschritt ist immer im Fluss.»

(Dr. Gerhard Strobel, Bürgermeister und Förster)

Werner A. Roshardt

## Die Entstehung der Abhängigkeit

	Rechtliches	Zusammenhänge
Wie kommt es zu abhängigen Patenten?	Ein abhängiges Patent ergibt sich z. B. dadurch, dass bei einem Gegenstand eines früheren (allgemein gehaltenen) Patentanspruchs ein Zusatzmerkmal angefügt wird, welches weder im früheren Patent offenbart noch insgesamt für den Fachmann naheliegend war. Ein Abhängigkeitsverhältnis kann sich auch dann ergeben, wenn für ein bekanntes Erzeugnis ein neuartiges Herstellungsverfahren gefunden wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Älterer Patentanspruch ist Verallgemeinerung einer konkreten Lösung</li> <li>&gt; Jüngeres Patent offenbart neues Detail (Weiterentwicklung)</li> <li>&gt; Jüngeres Patent schafft bessere Herstellung eines geschützten Produkts</li> </ul>

	Fallbeispiel	Merkmale
Weshalb konnte Hoechst ein eigenes (abhängiges) Patent erhalten, nachdem Stauffer bereits die Grundidee geschützt hatte?	<p>Thiochlorformiate sind wichtige Zwischen- bzw. Endprodukte z. B. für Pflanzenschutzmittel und werden in grossen Mengen produziert.</p> <p>1966 erhielt die Firma Stauffer Chemical ein Patent für die Herstellung von Thiochlorformiaten erteilt. Gemäss dem patentierten Verfahren wurden zwei Ausgangsstoffe (Mercaptan und Phosphogen) unter Einsatz eines Amid-Katalysators (z. B. Carbonsäureamid) zu Thiochlorformiat umgesetzt.</p> <p>1980 meldete Hoechst ein Patent an, welches sich vom älteren Stauffer-Patent nur dadurch unterschied, dass für den Katalysator die konkret zu verwendende Menge angegeben wurde, nämlich 0.02 – 0.2 Mol% bezogen auf Mercaptan.</p> <p>Anhand von Vergleichsversuchen belegte Hoechst, dass mit dieser Menge eine erhöhte Ausbeute erreicht werden konnte.</p> <p>Der Einspruch gegen das Hoechst Patent war erfolglos. Zwar war im Stauffer-Patent angegeben, dass der Katalysator in «katalytischen Mengen» beizugeben war, was rein theoretisch einen Bereich von grösser 0 bis kleiner 100 Mol% einschliesst. Auch war der Anspruch nicht auf eine bestimmte Menge begrenzt. Aber alle angegebenen Ausführungsbeispiele lagen in einem Bereich von 2 – 13 Mol%, so dass es für den Fachmann nicht nahelag, zur Erhöhung der Ausbeute den Katalysator-Anteil zu reduzieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Breiter Anspruch des Stauffer-Patents</li> <li>&gt; Ausführungsbeispiele im Stauffer-Patent weniger breit als Anspruch, aber ausreichend für Ausführbarkeit des Patents</li> <li>&gt; Hoechst-Patent beansprucht engen Bereich der Katalysatormenge</li> <li>&gt; Wahl des engen Bereichs war für beabsichtigte Wirkung nicht naheliegend</li> </ul>



## Die Abhängigkeitslizenz

	Technischer Fortschritt	Rechtliche Voraussetzungen
Welche Rechte hat der Inhaber des abhängigen Patents?	<p>Der Inhaber des abhängigen Patents darf seine Erfindung nicht ohne Lizenz am älteren Patent ausüben. Auch der Inhaber des älteren Patents hat das jüngere Patent zu respektieren.</p> <p>Um eine Blockierung des Fortschritts zu vermeiden, kann der Inhaber des jüngeren Patents eine Abhängigkeitslizenz am älteren Patent verlangen, sofern seine Erfindung im Vergleich mit derjenigen des älteren Patents einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist.</p> <p>Es ist nicht erforderlich, dass die jüngere Erfindung einen Technologiesprung darstellt. Sie darf aber auch nicht nur eine unbedeutende Weiterentwicklung sein. Ein namhafter technischer Fortschritt kann z. B. darin liegen, dass ein besseres technisches Mittel mit klaren Vorteilen und ohne wesentliche Nachteile bereitgestellt wird. Es kann genügen, wenn das Mittel eine Alternative zu bestehenden Lösungen ist, sofern ein technisches Bedürfnis für Alternativen besteht.</p> <p>Die «erhebliche wirtschaftliche Bedeutung» ist anhand aller Umstände zu beurteilen. Sie kann z. B. für die Branche oder für die Abnehmer gegeben sein. Sie kann aber auch einfach in der Bedeutung des Produkts für das Geschäft des jüngeren Patentinhabers liegen. Einer Erfindung, die nur in wenigen Fällen zur Anwendung kommen kann, wird in der Regel keine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jüngeres Patent nicht ohne Lizenz am älteren Patent nutzbar</li> <li>&gt; Lizenzvoraussetzung: namhafter technischer Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung</li> </ul>



	Anspruch auf Kreuzlizenz	Praktische Konsequenzen
Welche Rechte erhält der Inhaber des jüngeren Patents im Fall einer Abhängigkeitslizenz?	<p>Sofern dem Inhaber des jüngeren Patents eine Abhängigkeitslizenz zugesprochen wird, kann der Inhaber des älteren Patents im Gegenzug das Recht auf die Benutzung des abhängigen Patents verlangen (Kreuzlizenz).</p> <p>Die Abhängigkeitslizenz ist auf den Umfang des abhängigen Patents beschränkt. Sie ist nur zusammen mit dem Patent übertragbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Abhängiges Patent ist im Kreuzlizenzfall vom älteren und jüngeren Patentinhaber nutzbar</li> <li>&gt; Jüngerer Patentinhaber hat aber nur begrenzte Nutzung des älteren Patents</li> </ul>