



## Die wichtigsten Fragen zum Patentrecht

### Was sind die Basics beim Schützen von geistigem Eigentum?

Von Prof. Dr. Heinz Müller, Patentexperte am [Institut für geistiges Eigentum](#)

#### Was lässt sich schützen? Kann man eine Idee patentieren lassen?

Ideen lassen sich nicht schützen; nur deren realisierte Ergebnisse. Man muss also immer ein Produkt oder zumindest eventuell einen Prototypen vorweisen können, um einen entsprechenden Schutz zu erlangen. Künstlerische Werke sind durch das Urheberrecht automatisch nach dessen Erschaffung geschützt (Copyright). Die formelle Eintragung des Schutzes von künstlerischen Werken ist somit nicht notwendig, aber der Urheber des Werkes sollte zweifelsfrei bekannt sein. Für industrielle Formen kann die Eintragung eines Designschutzes beantragt werden. Marken (Namen und Logos) können ebenfalls zum Schutz registriert werden. Technische Erfindungen können patentiert werden. Die Technizität kann durch ein Gerät oder eine Maschine, ein Erzeugnis, ein Arbeits- oder Herstellungsverfahren oder eine Verfahrensverwendung eines Erzeugnisses gegeben sein. Nicht patentfähig sind u.a. Entdeckungen, Theorien, ästhetische Formschöpfungen, Pläne und Regeln für gedankliche Tätigkeiten (z.B. Buchhaltungsanleitungen, Trainingsprogramme für Sportler etc.) und Programme für die reine Datenverarbeitung. Im Patentantrag muss die Erfindung so dargelegt werden, dass sie von einem Fachmann logisch nachvollziehbar ist (Offenbarung der Erfindung). Designs, Marken und technische Erfindungen können beim jeweiligen Amt (in der Schweiz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum) zum Schutz angemeldet werden. Die Anmeldungen werden auf Konformität mit den entsprechenden Gesetzen geprüft.

#### Ist ein weltweiter Schutz von geistigem Eigentum möglich? Wo liegen die Schwierigkeiten?

Geografisch ist der Schutz stets begrenzt. Eine z.B. in der Schweiz angemeldete Erfindung ist nur in der Schweiz patentgeschützt. Internationaler Schutz ist zwar möglich, gilt aber auch hier nicht weltweit, sondern für die entsprechende Region. Es kann z.B. EU-weiter Designschutz erlangt werden. Des Weiteren kann international ein Design bei der WIPO (World Intellectual Property Organisation) in Genf angemeldet werden, Eintragung und Wirkung sind jedoch wiederum national. Marken können ebenfalls EU-weit geschützt und international bei der WIPO angemeldet werden. Eintragung und Wirkung zerfallen jedoch nach der WIPO-Anmeldung wiederum in die nationalen Schutzrechte. Patente können national oder regional erlangt werden. Jeder Staat ist separat für die nationale Erteilung zuständig. Es gibt folgende regionale Schutzmöglichkeiten: in zwei unterschiedlichen Region in Afrika, in den Golfanrainerstaaten, einem kaukasischer Staatenverbund und in dem am Europäischen Patentübereinkommen angeschlossenen Staaten zurzeit 36). Den Schutz in dieser europäischen Region kann über das Europäische Patentamt erlangt werden. Das Europäische Patentamt erteilt einen Schutz, der von den Vertragsstaaten unbesehen übernommen wird. Die Bezahlung der Jahresgebühren muss jedoch für jedes Land separat geleistet werden. Eine internationale Anmeldung für 184 Länder ist bei der WIPO in Genf möglich. Die Erteilung und Verwaltung des Patentes ist jedoch wiederum Sache der einzelnen Staaten. Ein Weltpatent und ein weltweiter Schutz existieren demnach nicht.

Trotz internationalen Übereinkommen und einer gewissen Harmonisierung der Regelungen sind die Schwierigkeiten dieses Systems meist durch die auflaufenden Kosten und der Durchsetzung des Schutzrechts bedingt. Dies gilt insbesondere für den Patentschutz. Je mehr Länder in den Schutz einbezogen werden, umso höher werden die Kosten, da für jedes Land zumindest die Jahresgebühr bezahlt werden muss. Ausserdem können die Kosten für die Übersetzung der Anmeldung in die jeweilige Landessprache sowie für die Vertreter oder Patentanwälte in den einzelnen Ländern mit der Anzahl der Anmeldungen signifikant steigen. Es ist deshalb äusserst wichtig, die Business-Strategie mit einer guten Patentstrategie zu verknüpfen. Ein paar Kriterien dafür, warum in einem einzelnen Land das Patent angemeldet werden soll oder nicht, sind beispielsweise: Ist für mein Produkt im entsprechenden Land überhaupt ein Markt vorhanden? Habe ich die nötigen Vertriebs-, Werbe- und Verkaufsorganisationen, oder habe ich dafür einen guten Lizenznehmer oder andere Partner? Ist das Schutzrecht im jeweiligen Land auch durchsetzbar? Falls einige dieser zentralen Punkte nicht zutreffen, ist es wohl sinnlos, im jeweiligen Land ein Schutzrecht zu beantragen, welches nur Kosten, aber keinen Nutzen erzeugt.

### **Manche Firmen lassen ihre Innovationen aus Geheimhaltungsgründen nicht patentieren. Was ist von dieser Strategie zu halten?**

Einerseits können Patente vor Nachahmern schützen. Andererseits muss der Patentanmelder seine Erfindung in ihrer Gesamtheit in der Patentschrift öffentlich zugänglich machen, was wiederum nicht autorisierte Kopien erleichtern kann. Die Geheimhaltung an Stelle der Patentierung birgt jedoch ebenfalls Gefahren. Erstens sind Produkte, die auf dem Markt sind, jederzeit einsehbar und somit kopierbar; nur Produktionsprozesse sind im Wesentlichen als Betriebsgeheimnis geeignet. Zweitens ist die Überwachung der strikten Beachtung des Betriebsgeheimnisses durch Angestellte, Kunden oder Zulieferer nicht einfach und bei einem sehr grossen Betrieb oft gar nicht möglich. Bei Betrieben überschaubarer Grösse ist dies eher möglich, aber immer noch schwierig durchzusetzen. Innovationen mit kurzen Lebenszyklen, aber komplexer Technologie, lassen sich sicherlich besser geheim halten als langlebige Lowtech-Produkte. Die meisten Erzeugnisse sind jedoch zwischen diesen beiden Extremen einzureihen, und die Beurteilung, ob Schutzrechte für die Innovation erlangt werden sollen oder ob Geheimhaltung für die Businessstrategie von Vorteil sein kann, ist von Fall zu Fall von der Unternehmensleitung zu prüfen.

### **Wie teuer ist ein durchschnittliches Patent in der Schweiz und wie lange dauert das Verfahren?**

Eine Patentanmeldung kostet in der Schweiz nur CHF 200.-. Dazu kommen nach ca. 3 Jahren die Prüfungsgebühren von CHF 500.-. Ab dem 5. Jahr nach der Anmeldung werden Jahresgebühren erhoben. Diese betragen zunächst CHF 100.- und steigen progressiv bis ins 9. Jahr auf CHF 310.-. Das schweizerische Patentsystem ist also kostengünstig und erlaubt auch Einzelerfindern und kleinen KMUs mit einem kleinen Budget ein Schutzrecht zu erlangen. Diese kostengünstige Variante versteht sich ohne Einbezug der Kosten für einen Patentanwalt. Diese sind unterschiedlich hoch, jedoch empfiehlt es sich in beinahe allen Fällen einen Patentanwalt beizuziehen. Oftmals kann nur der Patentanwalt das Patent dergestalt formulieren, dass ein optimaler Schutzzumfang erreicht wird. Ausserdem ist er der Experte für die unerlässliche Patentstrategie. Dank des auch unter Einbezug der Patentanwaltskosten kostengünstigen Verfahrens ist es manchmal vorteilhaft, zunächst in der Schweiz ein Schutzrecht zu beantragen und dann, nach Abklärung der Patentstrategie und der zur Verfügung stehenden Mittel, dieses in andere Länder oder Regionen weiterzuziehen. Nachteilig kann sich erweisen, dass das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nicht standardmässig eine Recherche auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit durchführt. Diese kann jedoch zusammen mit der Anmeldung für zusätzliche Kosten von nur CHF 500.- beim IGE bestellt und für Anpassungen bei Anmeldungen in anderen Ländern oder Regionen verwendet werden. In der Schweiz können neuerdings nicht nur Anmeldungen in den drei Amtssprachen, sondern auch in Englisch eingereicht werden - eine Option, die vor allem für Firmen im international ausgerichteten Hightech-Bereich interessant sein kann. Das Verfahren bis zur Erteilung eines Patentbeschlusses dauert im Durchschnitt 3 bis 4 Jahre. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Anmeldung mit einer Zusatzgebühr von CHF 200.- eine beschleunigte Prüfung zu erwirken. Somit kann er in wenigen Monaten über ein rechtsgültiges Patent verfügen.

## **Was sind die unternehmerischen Kriterien für die Entscheidung, ob eine Patentanmeldung sich lohnt?**

Eines der stärksten Kriterien ist sicherlich, ob mit der angemeldeten Erfindung sowohl die Entwicklungskosten als auch die Patentkosten wieder eingebracht werden können. Zudem sollte mit dem Schutzrecht ein Gewinn erwirtschaftet werden. Dies kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Zum einen kann der Patentinhaber die Erfindung selbst herstellen und verkaufen. Eine andere Verwertung des Schutzrechtes ist natürlich die Übertragung in der Gesamtheit oder von Teilen des Schutzrechtes auf einen Lizenznehmer, was Zahlungen in Form von Lizenzgebühren oder Einmalzahlungen bewirken kann. Bei dieser Verwertung bleibt das Schutzrecht beim ursprünglichen Besitzer. Der Verkauf des Schutzrechtes mit allen seinen Privilegien, wie ein territorial und zeitlich begrenztes Monopol, und seinen Pflichten, wie die Bezahlung der Jahresgebühren, bedingt hingegen eine Eigentumsübertragung auf den neuen Besitzer, was einen Eintrag ins Schutzrechtsregister der jeweiligen Länder erfordert.

Lohnenswert kann aber auch eine Anmeldung aus werbetechnischen Gründen sein. Oftmals wirkt der Zusatz "Patent angemeldet" als verkaufs- und vertrauensfördernd.

Strategische Anmeldungen werden vor allem von internationalen Unternehmen vorgenommen. Dabei wird z.B. ein Patent in einem Land angemeldet, in dem die unmittelbare Konkurrenz ihren Sitz hat. Damit wird die Konkurrenz zurückgebunden und eventuell zu Neuentwicklungen oder einem "Design around" gezwungen, was erhebliche zeitliche und finanzielle Ressourcen verschlingen kann.

## **Wem gehört in der Regel eine Technologie, die aus der Forschung an einer Hochschule heraus entstanden ist? Gibt es hier verschiedene Möglichkeiten?**

Die verschiedenen Universitäten, Hochschulen und öffentlichen Forschungsanstalten in der Schweiz haben je eigene Regelungen über die Kommerzialisierung der von ihren Angehörigen erzielten Forschungsergebnisse. In der Regel bleiben Forschungsergebnisse und entstehende Immaterialgüter von Angehörigen einer Forschungsinstitution bei der Forschungsinstitution selbst. Erfindungen, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses entstehen, gehören grundsätzlich dem Arbeitgeber (OR 332). Bei einer industriellen Zusammenarbeit müssen sowohl das Recht am Schutzrecht wie auch dessen kommerzielle Nutzung vorgängig mit der Forschungsinstitution und der Firma geklärt werden. Die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse kann auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden: Entweder versucht ein Wissenschaftler selbst, seine Technologie durch eine eigene Spinn-Off-Firma bis zur Marktreife zu entwickeln und zu vermarkten, oder es wird ein Unternehmen gesucht, das aus der Technologie ein marktfähiges Produkt macht und dieses dann kommerzialisiert. Die zweite Lösung erfordert nicht unbedingt eine Übertragung der Eigentumsrechte, sondern kann auch in einer Lizenzvergabe der Forschungsinstitution an das Unternehmen bestehen. Die jeweiligen Erträge aus der Übertragung der Schutzrechte oder der Lizenzierung werden dann in etwa folgendermassen verteilt, wobei der Verteilschlüssel je nach Forschungsinstitution unterschiedlich sein kann:

- 1/3 geht an die Erfinder
- 1/3 geht für Forschungszwecke an die Professur (Lehrstuhl), aus welcher die Erfindung hervor gegangen ist
- 1/3 geht an die Forschungsinstitution zur Unterstützung der Forschung und des Technologietransfers

Der oben geschilderte Verteilschlüssel ist derjenige der ETH Zürich.

Die Forschenden von öffentlichen Forschungsanstalten sollten sich auf jeden Fall an ihre Technologietransferstelle wenden, um die Bedingungen und Möglichkeiten abzuklären.

## **Was ist neben einem Schutzrecht sonst noch rechtlich notwendig, um ein Produkt auf den Markt zu bringen?**

Das erlangte Schutzrecht ist noch keine Lizenz, um das Produkt zu verkaufen. Das Schutzrecht ist nur ein Schutz vor Nachahmung. Das Patentamt prüft nur die technische Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der

Erfindung und nicht deren Sicherheit oder deren Nützlichkeit. Eventuell ist eine andere Behörde für die Vergabe von Marktlizenzen zuständig. Die Swiss Medic in der Schweiz ist z.B. zuständig für die Zulassung von Medikamenten. Für Elektrogeräte, elektrische Anlagen, die Zulassung von Fahrzeugen etc. sind wiederum andere Behördenstellen verantwortlich. Die Produktesicherheit wird in allen westlichen Staaten grossgeschrieben. Nach dem Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STGE) gilt allgemein das Prinzip, dass Produkte gleich welcher Art den Menschen und die Umwelt nicht gefährden dürfen. Die Anträge für die Marktzulassung können teilweise sehr umfangreich sein und grosse Investitionen bedingen, sehr viel mehr als für die Anmeldung zum Patent erforderlich ist. Es ist jedoch unbedingt notwendig zuerst das Schutzrecht anzumelden und erst dann die umfangreichen Abklärungen durchzuführen, dies um die zwingend notwendige Neuheit der Erfindung bei der Anmeldung nicht zu gefährden.

### **Wie kann man sich beim IGE bei Fragen zum Schutz des Geistigen Eigentums informieren?**

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern ist die zentrale Anlaufstelle des Bundes für alle Fragen zu Patenten, Marken, Herkunftsbezeichnungen, Designschutz und Urheberrecht. Zu seinen Aufgaben gehört es auch darüber zu informieren, wie Unternehmen die Schutzrechtssysteme des Geistigen Eigentums und die ihnen zustehenden Freiräume für ihren wirtschaftlichen Erfolg nutzen können. Zum Thema Schutz des Geistigen Eigentums bietet das Institut ein reichhaltiges Informationsangebot, Schulungen und Recherche-Dienste an. Eine kostengünstige Dienstleistung insbesondere für Start-ups ist die begleitete Recherche. Bei dieser Recherche bekommt ein Unternehmer für CHF 300.- einen halben Tag einen Patentexperten zur Seite gestellt, der für ihn in Patentdatenbanken recherchiert und Fragen des Kunden in Bezug auf das Geistige Eigentum beantwortet. Das IGE bietet zudem Unternehmen und Einzelpersonen umfassende und weitreichende Patent- und Markenrecherchen an. Für weitere Informationen konsultieren Sie unsere Homepage [www.ige.ch](http://www.ige.ch), bezüglich Patentrecherchen für professionelle Anwender [www.ip-search.ch](http://www.ip-search.ch). Auskünfte können auch per Telefon eingeholt werden. Sie werden bei spezifischen Fragen mit einem entsprechenden Experten verbunden (Tel. 031 377 77 77).

*Prof. Heinz Müller hat an der ETH Zürich Biochemie studiert und dort auch promoviert. Nach einem mehrjährigen Forschungsaufenthalt in den USA führte er bis 2002 eine Forschungsgruppe an der medizinischen Fakultät der Universität Basel, wo er bis heute als Professor für klinische Biochemie in der Ausbildung tätig ist. Seit 2002 ist er Patentexperte am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum in Bern.*