



Entwickeln und Schützen

Patentrecht in der Solarbranche

Dr. Norbert Struck,

Patentanwalt Kanzlei Gille Hrabal, Düsseldorf

Forschen, Entwickeln und Schützen ermöglichen dauerhaft wirtschaftliche Erfolge. Dies verdeutlichen beispielsweise die Hausgeräte aus den Häusern Bosch und Siemens, weltweit führend auf dem Gebiet von Hausgeräten, die Firmengruppe Kaindel/Kronospan, weltweit führend auf dem Gebiet von Laminatfußböden, die Firma Kiekert AG, weltweit führend auf dem Gebiet von Schlössern für Kraftfahrzeuge, oder die Firma Qiagen GmbH, weltweit führend auf dem Gebiet von Kits für die Diagnose biologischer Proben.

Obwohl auf sehr unterschiedlichen Gebieten tätig, so vereint diese Firmen das systematische Forschen und Entwickeln, um ihre Produkte zu verbessern und Herstellungskosten zu senken. Gewerbliche Schutzrechte dieser Firmen schützen vor Nachahmung gerade auch durch solche Unternehmen, die in erster Linie versuchen, durch geringe Gesamtkosten besonders preiswerte Produkte anzubieten. Gerade die Solarindustrie leidet unter chinesischer Konkurrenz. Entwickeln und Schützen ermöglicht es, solche wirtschaftlichen Probleme zu überwinden.

Gewerbliche Schutzrechte

Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marke sind die vier wichtigsten gewerblichen Schutzrechte, die besondere Leistungen honorieren sollen, um Qualitätsniveau und Weiterentwicklungen zu fördern. Geschützt werden kann eine technische Neuerung durch Patente sowie Gebrauchsmuster, eine optische Neuerung durch Geschmacksmuster sowie ein guter Ruf oder erworbener hoher Bekanntheitsgrad durch

Marken. Wird ein Produkt in technischer Hinsicht verbessert, also ein technisches Problem durch technische Maßnahmen gelöst, so kommt ein Schutz durch Patente und/oder Gebrauchsmuster in Betracht. Geht eine solche technische Verbesserung mit einer optischen Veränderung einher, so könnte unter Umständen auch ein vergleichsweise kostengünstig zu erhaltendes Geschmacksmuster zumindest ergänzend vor Nachahmung schützen. Auch auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes lautet eine wichtige Regel: Der Ausgang eines Verfahrens kann nie mit Sicherheit vorhergesagt werden. Wird also ein Patent angemeldet und von einem zuständigen Patentamt geprüft, ob ein Patent erteilt und damit ein Verbotungsrecht gewährt werden kann, so kann das Ergebnis einer solchen Prüfung nie mit Sicherheit vorhergesagt werden. Mag eine zum Patent angemeldete technische Neuerung auch noch so trivial erscheinen, so kann eine Patenterteilung dennoch nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn sich eine technische Neuerung sehr deutlich von vorbekannten technischen Lösungen unterschei-

det, so stellt dies keine Garantie dafür dar, dass ein Patent erteilt oder ein bereits erteiltes Patent rückwirkend widerrufen bzw. nichtig erklärt wird. So muss beispielsweise damit gerechnet werden, dass das Bundespatentgericht ein Patent in Kenntnis einer gegenteiligen Entscheidung des Bundesgerichtshofs trotz identischen Sachverhalts für nichtig erklärt. Dieses Beispiel soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass gerade auch auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nie auf einen gewünschten Ausgang eines Verfahrens vertraut werden darf. Es muss also vor allem auch bei wirtschaftlich wichtigen Fällen immer einen Plan B geben. Das Beispiel verdeutlicht aber auch, dass es sich lohnen kann, beispielsweise ein gewerbliches Schutzrecht anzumelden, obwohl die rechtlichen Erfolgsaussichten eher gering erscheinen.

Mehrere Schutzrechte erhöhen Sicherheit

Ein Patenterteilungsverfahren endet mit der Erteilung eines Patents mit angestrebtem Schutzzumfang oder aber mit der Zurückwei-

sung. Ein Patentverletzungsprozess endet mit der Verurteilung des Beklagten oder mit Klageabweisung. Es sind also immer zwei mögliche Ergebnisse zu bedenken, mit denen ein Verfahren enden könnte. Mathematisch gesehen beträgt die Wahrscheinlichkeit 50 %, dass ein Verfahren mit dem gewünschten Ergebnis endet, aber eben auch 50 %, dass die eigenen Erwartungen und Hoffnungen sich nicht erfüllen werden. Wird also ein Konkurrent wegen Verletzung eines Patents verklagt, so besteht rein mathematisch betrachtet eine 50 %ige Wahrscheinlichkeit, dass der Konkurrent für die Zukunft unterlassen und für die Vergangenheit Schadensersatz leisten muss. Wird der Konkurrent wegen Verletzung von zwei Patenten verklagt, so liegt die mathematische Wahrscheinlichkeit bei 75 %, dass der Konkurrent für die Zukunft unterlassen und für die Vergangenheit Schadensersatz leisten muss. Es ist daher wichtig, für wirtschaftlich wichtige Produkte anzustreben, diese durch eine Mehrzahl von gewerblichen Schutzrechten vor Nachahmung zu schützen. Nur so gelingt es mit hinreichend großer Sicherheit, einen durch eigene Leistungen erworbenen Vorsprung vor solchen Konkurrenten aufrechtzuerhalten, die eher auf Nachahmung von wirtschaftlich erfolgreichen Produkten setzen, um eigene Kosten zu minimieren und so preislich unterbieten zu können. Vor diesem Hintergrund ruhen sich Firmen wie Bosch und Siemens, Kaindel/Kronospan, Kiekert oder Qiagen auch nicht auf nur einem Schutzrecht aus. Stattdessen wird für jede Neuerung, die von wirtschaftlichem Wert sein könnte, auch immer zeitnah wenigstens ein Schutzrecht angemeldet, und zwar auch dann, wenn die rechtlichen Erfolgsaussichten eher gering erscheinen mögen. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten einer Neuentwicklung sollten daher das entscheidende Kriterium darstellen, ob für eine solche Neuerung auch ein Schutzrecht und falls ja, in welchen Ländern angemeldet wird. Nur so können eigene im Vorfeld erbrachte wirtschaftliche Anstrengungen auch mit guten Erfolgsaussichten in klingende Münze umwandelt werden. Hieraus folgt aber auch, dass getrost auf eigene gewerbliche Schutzrechtsanmeldungen verzichtet werden kann, wenn zwar die Aussichten auf Erhalt eines Schutzes wunderbar erscheinen, diese aber mangels wirtschaftlicher Relevanz eher lediglich Kosten verursachen würden. Aus gleichen Gründen sollten vorhandene gewerbliche Schutzrechte auch konsequent aufgegeben werden, die sich als wirtschaftlich nicht wertvoll erweisen oder ihren wirtschaftlichen Wert verloren haben.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen

Handelt es sich bei einer wirtschaftlichen Neuentwicklung allein um eine Verbesserung eines

Herstellungsverfahrens, das vor der Konkurrenz geheim gehalten werden kann, dann kann der resultierende wirtschaftliche Vorteil durch Geheimhaltung realisiert werden. Die Anmeldung eines Schutzrechtes könnte dann sogar den durch Geheimhaltung erzielbaren wirtschaftlichen Vorteil gefährden, da hierdurch entsprechende Weiterentwicklungen veröffentlicht werden. Auf dem Gebiet des Maschinenbaus kann ein Markt beispielsweise nach Verkauf von einigen wenigen Anlagen bereits gesättigt sein und somit bereits dann, bevor ein Konkurrent überhaupt durch Verkauf dieser Anlagen von Weiterentwicklungen Kenntnis nehmen konnte. Auch in einem solchen Fall könnte es ratsam sein, von eigenen Schutzrechtsanmeldungen trotz wirtschaftlichen Werts abzusehen. Umgekehrt können wirtschaftlich nicht unmittelbar wertvolle Schutzrechte zu wirtschaftlichen Erfolgen beispielsweise aufgrund von Werbung beitragen, um sich als besonders innovatives Unternehmen zu präsentieren. Mathematisch betrachtet liegen die eigenen Chancen stets bei 50 %. Die eigenen Erfolgsaussichten lassen sich jedoch durch sorgfältige Herangehensweisen und Vorbereitungen verbessern. So gut wie niemals ist es jedoch auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes möglich, eine 100 %-Chance, also Sicherheit zu erzielen. Im Fall von Verletzungsprozessen ist ergänzend zu bedenken, dass zwar ein Beklagter im Fall eines Verletzungsprozesses mathematisch gesehen eine Chance von 50 % auf Klageabweisung haben mag und dann der Kläger nach deutschem Recht außerdem die Kosten des Verfahrens tragen muss. Im Fall einer Verurteilung muss der Beklagte allerdings in Deutschland neben den Kosten des Verfahrens dem Kläger außerdem für die Vergangenheit den auf der Verletzung beruhenden Schaden ersetzen und kann das eigene Produkt zukünftig in identischer Form nicht mehr liefern. Die Situation ist für einen Beklagten daher von Anfang an ungünstiger. Verletzungsprozesse sind daher aus Sicht des Angegriffenen nach Möglichkeit zu vermeiden. Aus Sicht des Inhabers eines Schutzrechtes kann dies eine Klage auf Verletzung selbst dann rechtfertigen, wenn die eigenen Erfolgsaussichten eher gering erscheinen.

Wirtschaftlicher Erfolg im Fokus

Der Erwerb von Schutzrechten ist kein preiswertes Vergnügen und übersteigt insbesondere bei Weitem die finanziellen Möglichkeiten einer Privatperson. Allein der Erhalt eines deutschen Patents verursacht Kosten von vielen tausend Euro. Anmeldungen im Ausland sind grundsätzlich teurer, da die Zahl beteiligter Anwälte regelmäßig steigt und außerdem Übersetzungen anzufertigen sind. Neuerungen, mit denen eher



Norbert Struck studierte Physik an der RWTH Aachen, wo er auch promovierte. Nach seiner sich anschließenden Ausbildung im gewerblichen Rechtsschutz bei der Forschungszentrum Jülich GmbH, beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie beim Bundespatentgericht in München legte er 1994 die deutsche Patentanwaltsprüfung ab. 1999 wurde Dr. Struck Partner der Sozietät „Gille Hrabal Struck Neidlein Prop Roos“ und vertritt nationale und internationale Firmen in sämtlichen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes.

vage Hoffnungen auf wirtschaftlichen Erfolg verbunden sind, sollten daher nicht Gegenstand von gewerblichen Schutzrechtsanmeldungen sein. Ist aufgrund eigener Vertriebskanäle ein wirtschaftlicher Erfolg beispielsweise nur in Europa zu erwarten, so sollte dann auch nur in Europa und nicht etwa auch noch in den USA, China oder Japan angemeldet werden.

struck@dpat.de

Fazit Im Fall einer wirtschaftlichen Neuerung, die wirtschaftlich wertvoll oder Teil eines wirtschaftlich wertvollen Produkts ist, sollte so früh wie möglich zumindest patentanwaltliche Beratung in Anspruch genommen werden, um darüber zu entscheiden, ob und ggf. was wann wo angemeldet werden sollte. Zumindest der Rat eines Patentanwaltes sollte also eingeholt werden, bevor die Neuerung in irgendeiner Form veröffentlicht wird, also zum Beispiel durch Werbung, Ausstellung auf Messen oder Vorstellung bei einem Kunden oder Lieferanten. Denn wird erst veröffentlicht und danach angemeldet, dann wäre diese Reihenfolge insbesondere im Fall einer Patentanmeldung in jedem Fall verkehrt.