

Verfahrenspatente



«Verfahrenspatente sind schwach, weil Ihre Verletzung schwer zu beweisen ist!», so lautet eine weit verbreitete Meinung. Und sie ist sicher nicht grundlos: Wie soll man überhaupt feststellen können, dass jemand das geschützte Verfahren benutzt, wenn dieses hinter verschlossenen Türen durchgeführt wird? Und selbst wenn man die Vermutung hat, dass eine Verletzung stattfindet, wie kann man diese Vermutung beweisen?

Diese potenziellen Schwierigkeiten können dazu verleiten, dass man für eine Verfahrenserfindung aus Prinzip gar keinen Patentschutz in Betracht zieht. In vielen Fällen vergibt man sich dadurch aber nicht nur Chancen, sondern geht auch Risiken ein.

Ob ein Patent stark oder schwach, gut oder schlecht ist, hängt weniger von der Anspruchsart ab, als vielmehr von den konkreten Umständen und dem situationsspezifischen Zweck des Patents: Welche wirtschaftlichen Vorteile bringt die neue Idee? Wo und gegen wen soll das neue Patent seine Wirkung entfalten? Wie wird IP in der Branche wahrgenommen?

Nicht immer liegt der Nutzen des Patents nur in seiner Durchsetzbarkeit. Und selbst wenn es auf die Durchsetzbarkeit ankommt, ist der Patentinhaber gar nicht so schwach, wie manchmal vermutet wird.

Werner A. Roshardt

«Die grösste aller Schwächen ist, zu befürchten, schwach zu erscheinen.»

Bilder: Stefanie Schär

Anspruchskategorien

	Verfahrensansprüche	Merkmale
Welche Arten von Ansprüchen gibt es?	Patentansprüche sind im Prinzip das Wichtigste des Patents. Was auch immer die Erfindung ist, sie muss in das Prokrustes-Bett der Anspruchskategorien gepresst werden. Im Europäischen Patentübereinkommen sind es die vier Kategorien «Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung». Das amerikanische Patentgesetz, das deutlich älter als das europäische ist, spricht nicht von Anspruchskategorien, sondern von Kategorien von Erfindungen. Die Kategorien sind «useful process, machine, manufacture, or composition of matter». Rechtlich unerheblich, aber bemerkenswert ist, dass die Verfahrenserfindung als erste angeführt ist.	> Vier weltweit anerkannte Anspruchskategorien > Erfindung muss in einer der Kategorien formuliert werden



	Verfahrenskategorien	Merkmale
Wie ist ein Verfahrensanspruch definiert?	Das Europäische Patentamt ordnet auch die Verwendungsansprüche den Verfahrensansprüchen zu, weil sie sich auf <i>«alle Arten von Tätigkeiten [beziehen], in die die Verwendung von etwas Gegenständlichem für die Durchführung des Verfahrens einbezogen ist»</i>. Die Tätigkeit kann in Verbindung mit Gegenständen, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen ausgeübt werden. Bei Verfahren kann man weiter unterscheiden zwischen Herstellungs- und Arbeitsverfahren. Bei einem Herstellungsverfahren wird ein Endprodukt hergestellt, welches von einem Ausgangsprodukt abweicht. Gemäss dem Urteil «FLT3-Gen-test» (Landgericht München) kann sogar ein Gentest als Herstellungsverfahren gelten, weil es darum gehe, ausgehend von einer Blutprobe den Nachweis eines Nukleinsäuremoleküls zu erbringen (und nicht um das Verbessern der Blutprobe). Zu den Arbeitsverfahren gehören z.B. die Reinigung, die Prüfung und die Reparatur.	> Unterschiedliche Arten von Verfahren > Herstellungsverfahren > Arbeitsverfahren > Verwendung von Erzeugnissen

Durchsetzung

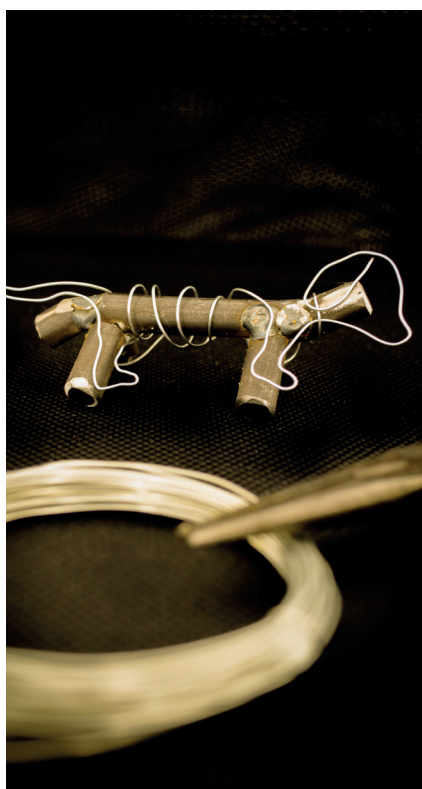
	Verletzungsumstände	Merkmale
Wie können sich Lücken bei der Durchsetzung ergeben?	In einem einfachen Fall wird das Verfahren von EINEM Unternehmen in EINEM Land durchgeführt. Rechtlich schwieriger wird es, wenn das Verfahren erst durch die Aktivitäten verschiedener Unternehmen realisiert wird und erst recht, wenn die Unternehmen in verschiedenen Ländern tätig sind. Als Beispiel sei ein Verfahren zum Betreiben einer Online-Plattform genannt, wobei z. B. zwei verschiedene Server in verschiedenen Ländern zusammenwirken, um die Dienstleistung in einem dritten Land zu erbringen. Das Problem liegt darin, dass die Gerichtspraxen in den Ländern nicht einheitlich sind und dass dadurch Durchsetzungslücken vorhanden sein können.	> Ansprüche auf untrennbare Verfahrensschritte konzentrieren > Typische Arbeitsteilung in der Branche bei Anspruchsformulierung beachten > Mögliche Schwächen von Gesamtsystem-Ansprüchen bedenken

	Unmittelbares Verfahrenserzeugnis	Merkmale
Welche gesetzlichen Bestimmungen helfen bei der Durchsetzung?	Bei einem Herstellungsverfahren ist nicht selten am fertigen Produkt erkennbar, dass es durch das geschützte Verfahren hergestellt wurde. Dies kann genügen, um die Verletzung einzuklagen. Die WTO-Länder sind nämlich verpflichtet, bei Herstellungsverfahren auch das unmittelbare Verfahrenserzeugnis zu schützen. Mit anderen Worten: Der Verfahrensschutz beinhaltet auch einen Produkteschutz. Bei einem Arbeitsverfahren werden häufig bestimmte Inputs (z.B. Signale) verwendet, um einen bestimmten Output zu erreichen. Wenn man diese Inputs/Outputs geschickt in den Anspruch hinein formuliert, wird die Verletzung einfacher nachweisbar. Wird das Verfahren hinter verschlossener Tür durchgeführt, kann das Rechtsinstrument der «Beschreibung» (in Frankreich «Saisie contrefaçon») weiterhelfen. Dieses sieht vor, dass bei Gericht der Antrag auf amtliche Beweisaufnahmen vor Ort gestellt wird. Ergibt die gerichtliche Abklärung, dass das patentierte Verfahren durchgeführt wird, erhält der Patentinhaber die Beweise, die er braucht, um danach eine Patentverletzungsklage erheben zu können.	> Herstellungsverfahrensanspruch schützt auch unmittelbares Verfahrenserzeugnis > Arbeitsverfahren bietet keinen Produkteschutz > Beweiserhebung hinter verschlossener Tür mit gerichtlicher Hilfe möglich



Entscheidungskriterien

	Patent	Merkmale
Welche Überlegungen sind bei der Entscheidung über eine Anmeldung zu berücksichtigen?	Verfahrenserfindungen sind zweifellos wichtig. Und manchmal verschaffen sie sogar einen nachhaltigeren Vorteil als eine Produktinnovation. Es lohnt sich daher, die Situation genau zu analysieren, bevor man den Patentschutz verwirft. Grundsätzlich möchte man natürlich vermeiden, dass die Mitbewerber durch die Patentanmeldung Informationen erhalten, die sie auf anderem Weg nicht erhalten würden. Allerdings ist in vielen Fällen gar nicht eine derart detaillierte Offenlegung in der Anmeldung nötig, dass die Erfindung «nachgekocht» werden kann. In manchen Fällen hat der Mitbewerber auch andere (und bessere) Möglichkeiten, um an die Informationen heranzukommen (sei es über Kunden oder über Mitarbeiterfluktuation). Ganz unangenehm ist es, wenn man die Erfindung nicht anmeldet, sondern geheim hält, und wenn später ein Mitbewerber die gleiche Erfindung selbst macht, diese zum Patent anmeldet und gegen einen vorgeht (siehe auch grips 2/2016 zu den Grenzen des Prior User Rights). Es gibt auch Situationen, in denen das Patent gar nicht primär dazu da ist, jemandem etwas zu verbieten, sondern beispielsweise als Basis für eine Lizenz dienen soll. Für die Entscheidung kann es auch hilfreich sein, wenn das Patent als Kommunikationsmittel betrachtet wird: Welche Botschaft kann eine Patentanmeldung z. B. an Investoren oder potenzielle Kooperationspartner senden?	> Effektive Geheimhaltungsmöglichkeiten > Schutz gegen Drittpatente > Kommunikationswirkung der Patentanmeldung



Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für griffige IP-Strategien (grips®). Halten Sie sich auf dem Laufenden und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).

Sie können uns jederzeit anrufen.

Keller & Partner Patentanwälte AG

Eigerstrasse 2
CH-3007 Bern
Telefon: +41 31 310 80 80

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

info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

K&P Patentanwalts-ges. mbH

Ludwigstrasse 8
DE-80539 München
Telefon: +49 89 54 80 3737

info@kppat.com
www.kppat.com