

# COOLE IDEE! BAHN FREI?

Bei der Umsetzung eigener Ideen sollte man nicht nur darauf achten, diese selbst gut zu schützen, sondern auch rechtzeitig zu überprüfen, ob keine fremden Rechte Dritter verletzt werden.

TEXT: PAUL TORGLER

**B**ei der Verwirklichung eigener Ideen, insbesondere technischer Ideen, denken die Erfinder – zu Recht – häufig an das Anmelden der eigenen Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster. Vielfach wird dabei aber übersehen, dass man sich auch die umgekehrte Frage stellen muss, nämlich, ob man mit der Umsetzung der eigenen Idee nicht (frühere) Rechte Dritter verletzt. Im Folgenden wird anhand von Patenten und Gebrauchsmustern und anschließend auch für andere Schutzrechtsarten gezeigt, welche Schritte man setzen kann, um nicht plötzlich vor dem Problem zu stehen, dass die „Bahn doch nicht frei ist“, also Schutzrechte Dritter existieren, und damit die Gefahr von Klagen auf Unterlassung und Schadenersatz samt einstweiliger Verfügung gegen einen droht.

## WAS KANN MAN TUN?

Zunächst sollte man Recherchen (eine sogenannte Freedom-To-Operate-Recherche, kurz FTO-Recherche) durchführen, um fremde Patente und/oder Gebrauchsmuster überhaupt aufzufinden. Als Einstieg bietet sich günstigerweise eine sogenannte Namensnachforschung an, wenn man den Namen der Konkurrenten oder jenes Mitbewerbers kennt, von dem man vielleicht sogar etwas abgeschaut hat.

Im Allgemeinen muss man die Namensnachforschung dann durch eine Sachnachforschung ergänzen, um fremde Schutzrechte umfassend aufzuspüren. Es gibt hier zwar freie Datenbanken wie das Espacenet oder DEPATISnet. Allerdings ist die Suche sehr trickreich, weil man nur mit geeigneten Suchbegriffen die gewünschten Resultate erzielt. Bei der „Bahn frei“-FTO-Recherche,

ist man auf eine möglichst vollständige Recherche angewiesen, deshalb empfiehlt es sich, einen Fachmann, insbesondere einen Patentanwalt, zu Rate zu ziehen.

Ganz wesentlich ist bei einer solchen FTO-Recherche, den aktuellen Rechtsstand der aufgefundenen Schutzrechte zu ermitteln und diesen – aufgeschlüsselt nach Ländern – zu analysieren. Denn nur in jenen Ländern, in denen die fremden Schutzrechte aufrecht sind, muss man sie auch beachten. Das bietet manchmal die Möglichkeit, „Länder zu umschiffen“.

Hat man die fremden Schutzrechte einmal aufgestöbert und den Rechtsstand ermittelt, muss man sie sachlich im Hinblick auf die Möglichkeit einer Verletzung durch das konkrete eigene Produkt überprüfen. Dabei sind schwierige Auslegungsfragen zu beurteilen, weshalb diese Überprüfung ein Patentanwalt durchführen sollte.

## GRENZEN DER RECHERCHE

Auf dem Gebiet des Patentwesens gibt es vor allem die Einschränkung, dass fremde Schutzrechte erst 18 Monate nach ihrem Prioritätstag (Anmeldetag) veröffentlicht werden. Jüngere Schutzrechte kann man prinzipiell nicht auffinden, sie können aber durchaus später auftauchen. Diese sogenann-

ten U-Boote kann man mit keinem Mittel vermeiden. Dieses Restrisiko bleibt immer.

Trotz größter Sorgfalt ist es möglich, dass man ein Schutzrecht Dritter nicht auffindet. Je mehr finanziellen Aufwand man hineinsteckt, umso geringer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man ein fremdes Schutzrecht übersieht. Es macht aber keinen Sinn, hier einen extrem großen Aufwand zu betreiben, weil eben das prinzipielle Risiko der nicht recherchierbaren, weniger als 18 Monate jungen Patente ohnehin bleibt. Man muss also mit vernünftigem Augenmaß an die FTO-Recherche herangehen. Sie überhaupt nicht ins Auge zu fassen, ist jedoch keine vernünftige Option!

## WEITERE SCHUTZRECHTSARTEN

Für die meisten Ideen/Erfindungen gilt es auch das sogenannte registrierte Geschmacksmuster zu beachten, welches das Aussehen von Dingen schützt, oder aber auch Marken, die das Produkt oder eine Dienstleistung bezeichnen. Auch hier sind dieselben Überlegungen anzuwenden wie bei Patenten. Fremde Rechte Dritter muss man jedenfalls beachten. Dabei genügt es bei Geschmacksmustern nicht, die registrierten Geschmacksmuster zu recherchieren. Vielmehr können auch dreijährige, nicht

registrierte europäische Gemeinschaftsgeschmacksmuster kritisch sein, oder überhaupt fremde Produkte, die ohne Registrierung am Markt sind. Letztere können ein Problem wegen sklavischer Nachahmung (unlauteres Wettbewerbsgesetz) auslösen. Auch Urheberrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

Bei Markenrecherchen muss man darauf achten, dass nicht nur registrierte Marken, sondern auch qualifiziert unregistriert geführte Zeichen, Firmennamen und Domains ältere Rechte darstellen können. Um die Gesamtheit zu überblicken, braucht es wieder einen Fachmann.

## DER RICHTIGE ZEITPUNKT

Wann eine FTO-Recherche optimalerweise durchzuführen ist, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Einerseits sollte man in einem möglichst frühen Stadium Recherchen durchführen, um bei einem Auftauchen von Schutzrechten Dritter das Projekt noch in eine andere Richtung lenken zu können oder vielleicht sogar rechtzeitig zu stoppen. Andererseits kennt man in einem frühen Projektstadium noch nicht alle Details und gerade diese können durch fremde Schutzrechte geschützt sein. Die ideale Lösung ist also eine laufende, regelmäßige Überwachung

der Konkurrenz und der fremden Schutzrechte. Man hat dann ein gutes Bild über die „Schutzrechts-Landschaft“ Dritter und kann vernünftig und klug agieren.


## FREMDES SCHUTZRECHT DA, WAS NUN?

Selbst wenn ein fremdes Schutzrecht auftaucht, das in einem gewünschten Land formal aufrecht und verletzt ist, kann man versuchen, dieses Schutzrecht zu Fall zu bringen – bei Patenten beispielsweise wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Dazu wird man wiederum Recherchen durchführen müssen, um noch älteren Stand der Technik zu finden. Nicht immer muss man dagegen Einspruch oder Nichtigkeitsklage erheben, manchmal reicht ein Gespräch mit dem Patentinhaber, um sich auf ein Abkommen zu verständigen – beispielsweise den Erhalt einer kostenlosen Lizenz, wenn man dafür das fremde Schutzrecht nicht angreift. Überhaupt kann man den Patentinhaber um eine bezahlte Lizenz fragen. Allerdings muss man hierbei aufpassen, dass man keine schlafenden Hunde weckt. Wenn man weiß, dass der Dritte weniger an Geld als an Patenten interessiert ist, kann man auch versuchen, Schutzrechte zu tauschen.

## EIGENE SCHUTZRECHTE ANMELDEN?

Grundsätzlich empfiehlt es sich, die eigene Erfindung im Wesentlichen unabhängig von der Frage, ob fremde Schutzrechte existieren, anzumelden. Einerseits hat man den subjektiven Vorwurf, dass man ein Kopierer sei, nicht im Raum stehen, denn man hat selbst etwas erfunden und sogar zum Patent angemeldet. Das eigene (jüngere) Schutzrecht ist freilich kein zwingendes Argument, um aus dem Schutzbereich eines älteren Patenten herauszukommen. Schaden tut es aber jedenfalls nicht, wenn ein Gerichtssenat weiß, dass man selbst Patente angemeldet hat. Außerdem kann man, wenn man selbst Patente, Muster und/oder Marken besitzt, versuchen, mit dem Gegner zu tauschen, je nach „Wert“ der Schutzrechte mit einem finanziellen Ausgleich oder gar kostenlos. Vor allem bei Marken gilt es abzuwägen, weil man mit einer Markenmeldung vor allem als kleineres Unternehmen den größeren jedenfalls stört, während man vielleicht bei einer lokal begrenzten Nutzung überhaupt keine Aufmerksamkeit erregt.

## FAZIT

Selbst bei einer coolen Idee sollte niemand so cool sein, Schutzrechte Dritter einfach zu ignorieren. Vielmehr ist eine im Umfang vernünftige FTO-Recherche zu empfehlen, ebenso wie die Anmeldung eigener Schutzrechte. Bei beidem kann der Patentanwalt Hilfestellung geben. 



Dr. Paul Torggler

## PATENTANWÄLTE TORGLER & HOFINGER

Wilhelm-Greil-Straße 16  
6020 Innsbruck  
Tel.: 0512/58 34 02  
office@th-patent.at  
www.th-patent.at

Selbst bei einer coolen Idee sollte niemand so cool sein, Schutzrechte Dritter einfach zu ignorieren.

