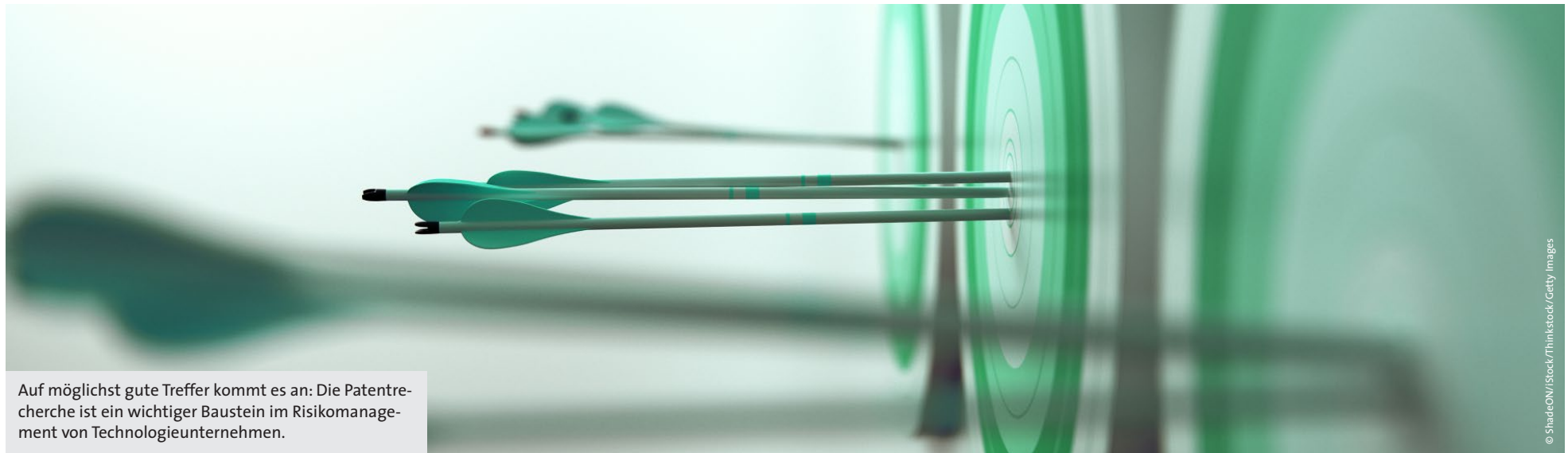


Maßgeblich für den Unternehmenserfolg

Die Bedeutung von Patentrecherchen im F&E-Management

Von Dr. Bernd Janssen, LL.M.



Auf möglichst gute Treffer kommt es an: Die Patentrecherche ist ein wichtiger Baustein im Risikomanagement von Technologieunternehmen.

© ShadeON/Stock/Thinkstock/Getty Images

Aktivitäten im Technologiemanagement setzen die Gewinnung und Bewertung von Informationen über technologische Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld voraus. Patente stellen dabei ein wesentliches Informationsmittel dar, weil sie nach ihrer Offenlegung für jedermann frei zugänglich sind und durch amtsseitige Klassifizierung eine Zuordnung zu Produkten, Technologiefeldern und/oder Erfindern relativ einfach möglich ist.

FTO-Patentrecherchen

Bekannt sind „Freedom to operate“-Patentrecherchen (auch FTO- Patentrecherchen) in Unternehmen, wenn geprüft werden soll, ob Schutzrechte bestehen oder künftig zur Erteilung gelangen könnten, die der Entwicklung, Herstellung und Markteinführung eines Produkts im Weg stehen könnten. Diese Recherchen sollten erst-

mals in frühen Produktentwicklungsstadien und danach kontinuierlich fortgeführt werden, so dass jederzeit ein Überblick über die Patentsituation auf dem interessierenden Gebiet gegeben ist.

Eine gute Recherchestrategie ist hierbei sehr wichtig, da in der Regel nicht alle Produktmerkmale mit einer Recherche abgedeckt werden können. Der Umfang ei- ▶

ner FTO-Patentrecherche kann in Abhängigkeit von der Komplexität des Produkts, den abzudeckenden Märkten und dem nötigen Sicherheitslevel stark schwanken; sie kann aber niemals eine 100%ige Sicherheit gewährleisten. Grund ist zum Beispiel, dass derartige Recherchen unter Zuhilfenahme von Stichworten in den IPC- oder CPC-Klassen durchgeführt werden. Es ist allerdings vorstellbar, dass ein relevantes Patent in eine andere IPC- oder CPC-Klasse eingeordnet ist, als die Patente, die für die FTO-Patentrecherche ins Auge gefasst wurden. Des Weiteren verwenden die Patent- und Anmeldeschriften eigene Begriffe, die nicht unbedingt mit üblichen lexikalischen Begriffen übereinstimmen und von der Stichwortsuche möglicherweise nicht erfasst werden. FTO-Patentrecherchen sind aus diesem Grund immer nur ein Baustein des betrieblichen Risikomanagements.

Die FTO-Recherche sollte sich auch nicht auf technische Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster beschränken. Unter Umständen ist es ratsam, Designs (Geschmacksmuster) und gegebenenfalls auch Marken in das Risikomanagement einzubeziehen.

Wie bereits beschrieben, sollte eine erste Recherche zu Beginn der Produktentwicklung erfolgen, damit Lösungen mit zu hohen Risiken gleich aussortiert werden können. Dieser Schritt bleibt zwangsläufig unvollständig, weil man in der Regel noch nicht alle Eigenschaften des Produkts kennt. Somit ist es nötig, die Analyse im Lauf der Produktentwicklung zu ergänzen, um zu prüfen, ob die getroffene Auswahl der Technologien nicht neue Risiken mit sich bringt. Des Weiteren werden Anmeldeschriften in der Regel erst 18 Monate nach erstmaliger

Hinterlegung bei einem Patentamt (dem sogenannten Prioritätsdatum) veröffentlicht, so dass eine Patentrecherche in ihrer Aktualität immer 18 Monate zurückliegt und auch aus diesem Grund eine Ergänzung erforderlich macht.

Werden im Zuge der FTO-Patentrecherche Patentanmeldungen entdeckt, für die noch kein Patent erteilt wurde und deren Schutzbereich daher nicht feststeht, wird es notwendig sein, den Verlauf der Patenterteilung für diese Patentanmeldungen regelmäßig durch Akteneinsicht (durch sogenannte Patentüberwachungen) zu beobachten, um gegebenenfalls das Patenterteilungsverfahren durch Eingaben Dritter beeinflussen zu können oder nach Patenterteilung einen Einspruch gegen das erteilte Patent vorzubereiten.

Stand-der-Technik-Recherchen

Zur Vorbereitung von Maßnahmen, die eine Patentanmeldung oder ein erteiltes Patent zu Fall bringen sollen, wird ein anderer Typ von Recherchen benötigt, nämlich eine Recherche nach Patent- und sonstigen Dokumenten, die vor dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurden und den beanspruchten Gegenstand vorwegnehmen oder diesem möglichst nahe kommen, eine sogenannte Stand-der-Technik-Recherche. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Dokumente erteilte Patente oder anhängige Anmeldungen darstellen. Wichtig ist nur, dass sie sich als Stand der Technik qualifizieren, indem sie vor dem Prioritätszeitpunkt der störenden Patentanmeldung veröffentlicht oder zumindest angemeldet wurden.

FTO-Patentrecherchen und Stand-der-Technik-Recherchen sind die am häufigsten verwendeten Patentrecherchen. Sie können auch strategisch verwendet werden.

Wird bei der FTO-Patentrecherche ein Patent Dritter entdeckt, das die Aktivität eines Unternehmens gefährdet, so sollte auch der Erwerb einer Lizenz in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn man das Produkt nicht abändern kann oder möchte, um das Patent zu umgehen, und der Widerruf des störenden Patents nur mäßig aussichtsreich erscheint. Da die Rechtsbeständigkeit des in Frage stehenden Patents einen Einfluss auf die Lizenzgebühren – bis hin zu einer kostenlosen Lizenz bei sehr schwachen Schutzrechten – haben kann, ist eine sorgfältige Stand-der-Technik-Recherche empfehlenswert, bevor man sich in die Lizenzverhandlungen begibt.

Weitere Anwendungen von Patentdatenanalysen

Die Patentrecherche gibt nicht nur Auskunft darüber, ob Schutzrechte bestehen, die der Entwicklung, Herstellung und Markteinführung eines Produkts im Weg stehen könnten, sondern, insbesondere wenn sie regelmäßig durchgeführt wird, auch Aufklärung über die wirtschaftliche und technische Entwicklung in unterschiedlichen Geschäftsbereichen sowie über die Forschungs- und Entwicklungspolitik im eigenen und auch von konkurrierenden Unternehmen. Es ist möglich, Rückschlüsse über die Effizienz der eigenen Forschung und Entwicklung zu ziehen und zusätzlich wertvolle Anregungen für neue Entwicklungsstrategien zu bekommen. Heutzutage ist es möglich, Patentlandschaften darzustellen und Patentlücken zu identifizieren, die eine Etablierung in ►

einer Marktnische ermöglichen. Daher sollte jedes innovative Unternehmen den Stand der Technik kennen, um etwa unnötige Investitionen in Doppelentwicklungen zu vermeiden und eigene Aktivitätspotentiale optimal entwickeln zu können.

Die Analyse von Patentdaten bietet darüber hinaus eine Möglichkeit zur Identifikation potentieller Quellen der Technologiebeschaffung. Zum Beispiel können durch zielgerichtete Patentrecherchen diejenigen Unternehmen oder Erfinder identifiziert werden, die Patente in den interessierenden Technologiefeldern angemeldet haben. Dazu können die Rechercheure die zahlreichen bibliographischen Daten der Patente oder Patentanmeldungen nutzen und beispielsweise Inhaberrecherchen oder Erfinderrecherchen durchführen.

Ferner werden durch die Auswertung technischer, rechtlicher und strategischer Patentinformationen unter anderem Wettbewerbsanalysen und Technologiebewertungen erstellt, um auf diese Weise die Position des Unternehmens im Rahmen des Wettbewerbs zu ermitteln. Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen mit einigen starken Patenten sehr viel besser am Markt positioniert sind oder sein werden als Wettbewerber mit einem schwachen oder keinem Patentportfolio.

Fazit

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass die aus Patentrecherchen gewonnenen Rückschlüsse den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen können. Dabei steht das eigene Patentportfolio im Zen-

trum des Bezugsrahmens und wird durch die Anzahl und Qualität der Patentanmeldungen bestimmt.

Patentrecherchen sind folglich ein wichtiges Instrument zur Klärung zahlreicher technischer, rechtlicher und unternehmerischer Fragen in der betrieblichen Praxis. So können frühzeitig Entwicklungsprojekte vom Stand der Technik abgegrenzt, Verletzungen fremder Schutzrechte umgangen und Informationen über Wettbewerber gewonnen werden. Auch wenn auf die Anmeldung von Patenten verzichtet wird, ist es notwendig, bereits existierende Schutzrechte zu kennen. ◀

***Hinweis der Redaktion:** Unser Autor wird das Thema Patentrecherchen in der kommenden Ausgabe dieses Online-Magazins vertiefen. (tw)*



Dr. Bernd Janssen, LL.M.,

Deutscher und Europäischer Patentanwalt,
Partner, Uexküll & Stolberg Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbH, Hamburg

janssen@uex.de
www.uex.de