



# Intellectual Property Rights

## Schutz für möglichst geringe Kosten

von Dipl.-Ing. (TU) Thomas Dibke

*Zukunftssicherung und auch Abgrenzung zu den Mitbewerbern durch den Bereich «Intellectual Property Rights» ist ein zentrales Thema in KMUs. Aber wie lässt sich dies am kostengünstigsten bewältigen? Welchen Weg kann man bestreiten – von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt auf dem Markt? Und wie lässt sich damit Geld verdienen? Auf all diese Themen finden Sie hier Antworten und auch Hilfestellungen anhand eines praktischen Beispiels in der Sprache eines Nicht-Juristen.*

Für die heutigen KMUs, gerade aus den hochentwickelten Industrieländern, werden die sogenannten «Intellectual Property Rights» zum zentralen Thema, wenn es darum geht, ihre Produkte und Dienstleistungen vor Kopien und Plagiaten aus Billiglohnländern zu schützen. Unter «Intellectual Property Rights» versteht man die sogenannten Rechte an Geistigem Eigentum, wie Patente, Designschutzrechte, Gebrauchsmuster und Marken. Dies sind Assets in der Unternehmung, die helfen, die Marktpositionierung zu verteidigen und sich auch gegenüber der Konkurrenz abzuheben. Vielfach haben Unternehmer, aufgrund des fehlenden Fachwissens und aus Sorge vor hohen Kosten Berührungspunkte mit diesem Thema.

Anhand eines praktischen Beispiels aus dem eigenen Hause wird ein gangbarer und dabei kostengünstiger Weg aufgezeigt. Gleichzeitig wird

aber auch vor ein paar Fallstricken gewarnt. – Das praktische Beispiel ist ein Golf-Caddy, der von einem Erfinder in die InvenComm eingebracht wurde – als Produktidee und Konzept, das Bedürfnisse passionierter Golfspieler besser befriedigt als andere marktgängige Produkte.

### **1. Schritt: Markt- und Patentrecherche**

Auf Basis der genauen Produktbeschreibung und -spezifikation wurde zunächst eine Marktrecherche angestellt, ob Produkte mit ähnlichen Features und Technik auf dem Markt bereits erhältlich sind. Um einen möglichst guten Überblick zu erhalten, wurde auf allen für das Produkt massgeblichen Märkten recherchiert. Zudem wurden Absatzmittler und Kunden interviewt, um zu sehen ob dieses Produkt im geplanten Marktsegment einen Markt findet. Dabei ist darauf zu achten, dass keine technischen Details, Zeichnungen, Designs oder Ähnliches über das neue Produkt kommuniziert werden,

da diese Informationen auf dem Markt dem Stand der Technik und damit einer späteren Patentanmeldung neuheitsschädlich entgegen stehen würden.

Nach einem negativen – und damit für das Produkt positivem – Rechercheergebnis und positiven Markterwartungen, wurde als nächster Schritt eine Patent- und Designrecherche angestellt, um in Erfahrung zu bringen, ob die technischen Features beziehungsweise das beabsichtigte Design bereits früher angemeldet wurden.

### **2. Schritt: Technische Umsetzung und Bau des Prototypen**

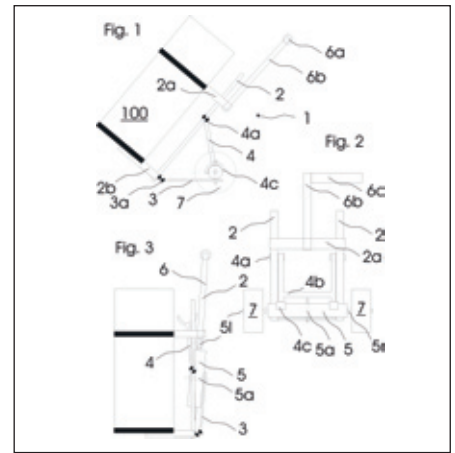
Da alle Recherchen «grünes Licht» für den Fortgang des Projektes gegeben haben, wurde im Unternehmensverbund der InvenComm die technische Umsetzung der Ideen und des Pflichtenheftes begonnen. Bei allen externen



InvenCADDY



Zeichnung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster



Zeichnung zur Patentschrift

Partnern erfolgte eine Absicherung durch eine Geheimhaltungsvereinbarung. Das Produkt wurde konstruiert. Der Bau des Prototyps konnte beginnen. Im Hinblick auf interne Tests und spätere Tests mit Kunden, mussten alle technischen Features und auch das Design umgesetzt werden – und dies so günstig wie möglich. Für die notwendigen Carbon-Teile wurde ein Formensatz angefertigt. Daran anschliessend wurde das Produkt ausgiebig, ohne Beobachtung durch Dritte, getestet.

### 3. Schritt: Schutzrechtskonzept und erste Anmeldungen

Zum Schutz vor Kopien wurde ein Schutzrechtskonzept ausgearbeitet: Es wurde versucht, technische und innovative Designansprüche miteinander zu kombinieren, um einen umfassenderen Schutz zu erhalten. Auch wurde die Überlegung angestellt, welche regionalen Märkte mit einem Schutz versehen werden sollen. Dabei müssen sowohl Zielmärkte des Produktes in Betracht gezogen werden, als auch der Sitz möglicher Mitbewerber und Kopieraspiranten.

Obwohl die InvenComm zwar eine Schweizer Unternehmung ist, wurde die erste Patentanmeldung am Deutschen Patent- und Markenamt in München eingereicht. Die Gründe hierfür lagen zum einem in den geringeren Kosten und zum anderen in der nicht nur formellen, sondern auch inhaltlichen Prüfung der Erfindung vor der Patenterteilung auf Patentfähigkeit. Die Vermarktung des Golf-Caddys sollte auf der Basis eines bereits zu Beginn der Schutzrechtsstrategie amtlich vollständig geprüften Patents erfolgen. Im Gegensatz zu dem auch totale Vorprüfung genannten Verfahren beim Amt in München, finden nämlich bei einer Patentanmeldung in der Schweiz vor dem zuständigen Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE in Bern) weder eine Prüfung der Erfindung auf Neuheit, noch die Kontrolle darüber, ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, statt. Die Anmeldung wurde dann so spät als möglich eingereicht, um die

davon abhängenden Fristen und Kosten so weit als möglich nach hinten zu strecken.

Zudem wurde das innovative Design in einem sogenannten Gemeinschaftsgeschmacksmuster am Harmonisierungsamt für den Europäischen Binnenmarkt in Alicante angemeldet, genauso wie auch der Markenname des Produktes «InvenCADDY».

### 4. Schritt: Produktion von Kleinserien und Markttests

Im Unternehmensverbund der InvenComm wurde anschliessend mit der Produktion von Kleinserien begonnen und Markttests in verschiedenen regionalen Märkten und Kundengruppen durchgeführt. Das Feedback wurde im Redesign mit Kundennutzen umgesetzt, woraus sich eine zusätzliche Patentanmeldung ergab, die auch das Produkt mit der Modifikation unter Schutz stellt. Auch dieses Produkt wurde wieder am Deutschen Patent- und Markenamt in München eingereicht.

### 5. Schritt: Letzte Umsetzung des Schutzrechtskonzepts

Vor Ablauf der sogenannten Prioritätsfrist von zwölf Monaten nach der Erstanmeldung am Deutschen Patent- und Markenamt musste nun die regionale Umsetzung des Schutzrechtskonzeptes erfolgen. Hierzu erfolgten weitere Anmeldungen beim Europäischen Patentamt in München für den europaweiten Schutz (Zielmarkt). Die Patentanmeldung in Taiwan folgte, da dort die Volumenproduzenten und sogenannte Copy-Cats ihren Sitz haben.

Nach Erteilung des Europäischen Patents zerfällt dieses «Bündelpatent» in Patente, die in den jeweiligen europäischen Ländern die gleiche Wirkung haben, wie dort national erteilte Patente. Der Patentinhaber kann aussuchen, wo überall er ein solches Patent haben möchte oder haben muss. Dabei gilt es, Kosten und den möglichen Ertrag abzuwägen. Kostensparend wirkt sich dabei eine Änderung aus, die seit dem 1. Mai 2008 in Kraft ist und Übersetzungen des Patents in

die jeweilige Landessprachen der betreffenden Länder in vielen Fällen nicht mehr notwendig macht. Die hier beschriebene Strategie und die zugehörigen Schutzrechtsanmeldungen wurden in enger Abstimmung mit der InvenComm GmbH vom Patentanwalt Udo Söllner mit Kanzleisitz in München ([www.patworx.net](http://www.patworx.net)) ausgearbeitet, angemeldet und zur Erteilung gebracht.

Bei der beispielhaft dargestellten Vorgehensweise zum Thema «Intellectual Property Rights» lässt sich der Schutz des Produkts optimieren und durch Strecken der juristischen Fristen auf die maximale Zeit auch letztendlich die dabei auflaufenden Kosten auf der Zeitachse nach hinten verschieben, sodass möglicherweise erste Umsätze zur Kostendeckung bereits realisiert werden können. Zusätzliche Umsätze lassen sich durch Lizenzvergaben an den Schutzrechten für beispielsweise andere Applikationen oder Märkte erzielen.

Letztendlich ist aber jedes Projekt einzeln zu betrachten, zu analysieren und deren Vorgehensweise zu definieren. InvenComm bietet hier externe Unterstützung – auf dem Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt.

## Thomas Dibke



Dipl.-Ing (TU), ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der InvenComm GmbH

### Weitere Informationen

InvenComm GmbH  
 Neuwis 34  
 CH-8700 Küssnacht  
 Telefon +41 (0) 43 443 54 72  
 Telefax +41 (0) 43 443 54 73  
[inven@invencomm.com](mailto:inven@invencomm.com)  
[www.invencomm.com](http://www.invencomm.com)