

## «No-Patent Strategy»

### Chancen und Risiken von alternativen Schutzstrategien

**Julia Bhend**  
Rechtsanwältin  
Probst Partner AG

17. März 2016

# Immaterialgüterrechtsschutz



Quelle: Reuters

# No-Patent Strategy



Quelle: [www.ambuzzador.com](http://www.ambuzzador.com)

# Open Data / Open Source

## Blog

[Blog](#) [Videos](#) [Press](#) [Customer Stories](#) [Events](#) [Get Updates](#) [Q](#)

## All Our Patent Are Belong To You

Elon Musk, CEO • June 12, 2014

Yesterday, there was a wall of Tesla patents in the lobby of our Palo Alto headquarters. That is no longer the case. They have been removed, in the spirit of the open source movement, for the advancement of electric vehicle technology.

Tesla Motors was created to accelerate the advent of sustainable transport. If we clear a path to the creation of compelling electric vehicles, but then lay intellectual property landmines behind us to inhibit others, we are acting in a manner contrary to that goal. Tesla will not initiate patent lawsuits against anyone who, in good faith, wants to use our technology.

When I started out with my first company, Zip2, I thought patents were a good thing and worked hard to obtain them. And maybe they were good long ago, but too often these days they serve merely to stifle progress, entrench the positions of giant corporations and enrich those in the legal profession, rather than the actual inventors. After Zip2, when I realized that receiving a patent really just meant that you bought a lottery ticket to a lawsuit, I avoided them whenever possible.

### Next Blog Post

#### Now Model S Has a British Accent

June 11, 2014

Hamish McKenzie, Lead Writer



### Related Blog Posts

#### Enhancing Safety and Convenience with Summon

February 8, 2016

The Tesla Motors Team

#### Summon Your Tesla from Your Phone

January 10, 2016

The Tesla Motors Team

# Warum überhaupt ein Schutzrecht anmelden?

- Anmeldung / Registrierung
  - Vermutung für Bestand des Rechts
  - Ausschliesslichkeitsrechte
  - Wirtschaftliche Verwertung durch Verkauf, Verpfändung, Lizenzierung
  - Beweis für Innovationskraft
  - Besondere Rechtsbehelfe für Durchsetzung (u.a. Hilfeleistung der Zollverwaltung)
  
- Besonderheit Urheberrecht: Recht entsteht grds. ohne Registrierung

# Gründe für «No-Patent Strategy»

- Aufwand und Kosten
- Gesetzliches Nutzungsrecht:
  - «Das Patent kann demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat» (Art. 35 PatG)
  - «Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen» (Art. 14 MSchG; vgl. Art. 12 DesG betr. Design)
- Keine Offenlegung der Erfindung erwünscht
- Erhoffte Netzeffekte (vgl. Tesla)
- Neue Geschäftsmodelle (vgl. Open Source Software)



# Fallbeispiel

## Alternative zum Markenschutz

Dr. Philipp Rüfenacht  
European Patent Attorney, Patentanwalt  
Keller & Partner Patentanwälte AG

# Ausgangslage

## Ergänzung zu Firmenname und Abmahnung

Juli '09: Schweizer Augenoptiker beginnt damit, im Internet und auf Werbematerial den Zusatz «AUGENblicklich besser» zusätzlich zu seinem Firmennamen zu verwenden



Januar '10: Konkurrent aus Deutschland macht Markenschutz für «augenblicklich besser» geltend und fordert Augenoptiker dazu auf, die Verwendung des Zusatzes sofort zu unterlassen.

Analyse durch Keller & Partner Patentanwälte AG zeigt, dass der deutsche Konkurrent zwar einen Markenschutz in Deutschland hat, nicht aber in der Schweiz.



*Da der Augenoptiker nur in der Schweiz tätig ist, ist der Verletzungsvorwurf unhaltbar. Unterlassungsaufforderung kann problemlos zurückgewiesen werden.*



# Evaluation Strategie

## Risiken

Wird die Unterlassungsaufforderung ohne weitere Massnahmen zurückgewiesen, besteht die Gefahr, dass der deutsche Konkurrent den Zusatz «AUGENblicklich besser» nachträglich in der Schweiz anmeldet und erneut eine Markenverletzung gelten macht.

## Optionen

- (1) Noch vor Zurückweisung der Forderung selber einen Markenschutz für «AUGENblicklich besser» errichten. → Grösstmöglicher Handlungsspielraum.
- (2) Lediglich Weiterbenutzungsrecht sicherstellen ohne Marke eintragen zu lassen. → Verwendung nur in bisherigem Umfang möglich.

⇒ *Für Augentiker ist ein Markenschutz zu teuer. Er will daher nach Option (2) vorgehen.*

# Weiterbenutzungsrecht sicherstellen

## Erforderliche Massnahmen

Bisherige sowie zukünftige Verwendung bzw. Benutzung des Zusatzes «AUGENblicklich besser» möglichst vollumfänglich dokumentieren:

- Webseite
- Offerten
- Auftragsbestätigungen
- Rechnungen
- Weihnachtskarten
- Fahrzeuge

⇒ *Konzept erarbeitet und von Augenoptiker umgesetzt. Angriff des deutschen Konkurrenten konnte erfolgreich abgewehrt werden.*

# Erneuter Angriff

## Abwehr auf Basis des belegbaren Weiterbenutzungsrechts

Juli 2010: Konkurrent hat nach Zurückweisung den Zusatz «AUGENblicklich besser» selbst als Marke in der Schweiz hinterlegt.

März 2014: Deutscher Konkurrent meldet sich über seinen deutschen Anwalt erneut mit Verweis auf den nun bestehenden Markenschutz und fordert den Schweizer Augenoptiker dazu auf die Verwendung von «AUGENblicklich besser» mit sofortiger Wirkung zu unterlassen.

April 2014: Zurückweisung der Unterlassungsaufforderung mit Verweis auf das bestehende Weiterbenutzungsrecht (anhand von Dokumentation belegt).



*Bislang keine weiteren Angriffe mehr.*

# Fazit

## Zu beachtende Punkte

- Strategie funktioniert nur in Ländern, in welchen in Bezug auf Marken Weiterbenützungsrechte existieren (in Deutschland z.B. nicht)
- Weiterbenützungsrechte beschränken die Verwendung auf den «bisherigen Umfang». Eine Ausdehnung der Geschäftstätigkeit ist daher problematisch.
- Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden
- Weiterbenützungsrecht muss belegt werden (Dokumentation)!
- Markenmeldung wäre etwas teurer gewesen, hätte aber mehr Handlungsfreiheit ergeben.

⇒ *Sorgfältige Analyse der jeweiligen Ziele und Rahmenbedingungen notwendig.*



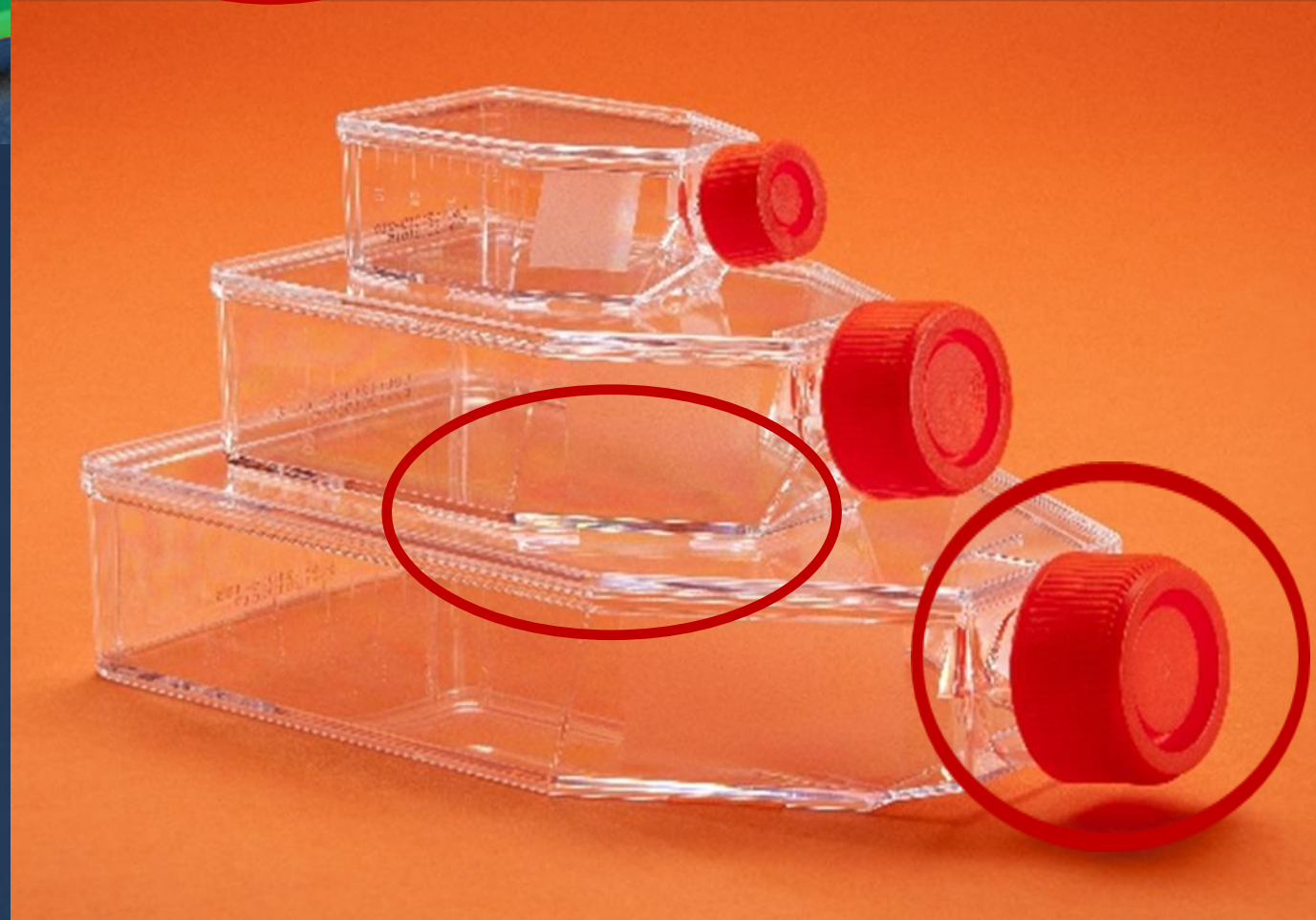
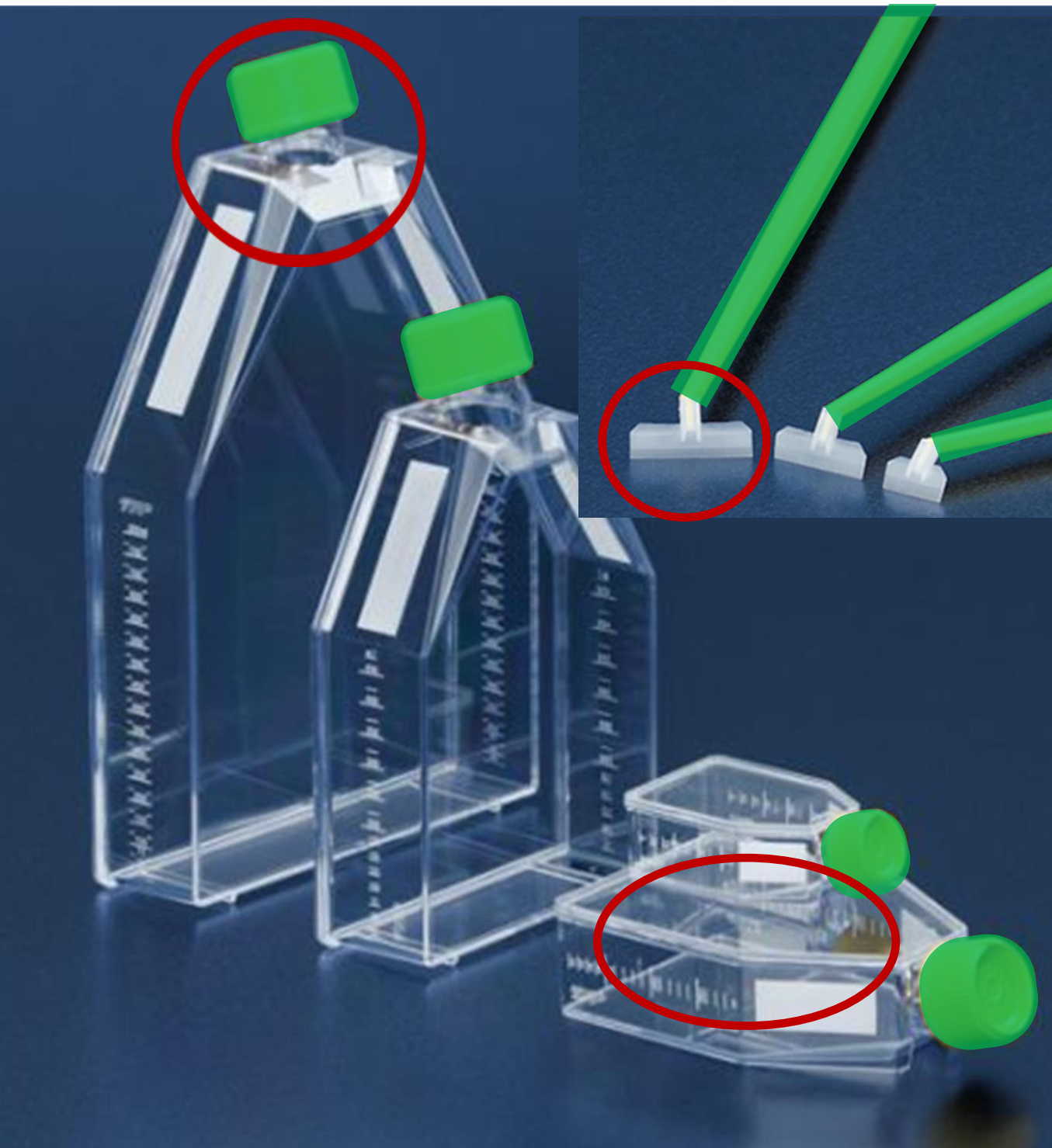
# «Private-Label»

«Nachahmung durch Vertriebspartner»

**Franz Probst**  
Fürsprecher, LL.M.  
Probst Partner AG

17. März 2016

# «Private-Label» - Original und Nachahmung





# «Private-Label» - «no-patent»

## 1. Verzicht auf Design-Schutz (aMMG)

- Kosten und Schutzdauer (5 Jahre, 4malige Erneuerungen)
- Kontinuierliche Weiterentwicklung
- Techn. Funktion der Merkmale (?)

## 2. Kein Urheberrechtsschutz

- Fehlende Individualität

## 3. Verbleibender «Schutz»

- Herstellungsprozesse, Oberflächenbehandlung (geheimes Know-how)
- Ausstattung (farbliche Kennzeichnung)
- Marke
- Vertrag

# «Private-Label» - Sachverhalt

## **1999: Agreement (Alleinvertriebsvertrag) (u. General Terms and Conditions of Trade)**

- 2002-2005: Herstellerin gibt Einblick in Produkt-Spezifikationen und Herstellungsverfahren
- Mindestabnahme unterschritten
- 2006: Herstellerin kündigt Alleinvertriebsvertrag
- Vertriebspartner bietet eigenes Sortiment an

## **2008: Abmahnung**

- Herstellerin zieht Probst Partner AG bei

## **2010-12: Gerichtsverfahren (Verzicht auf Weiterzug Urteil)**

- Lieferung Zellflaschen und Zellschaber
- Aufmachung u. Brand des Vertriebspartners
- Mindestabnahmeverpflichtung und Pönale
- Geheimhaltungsklausel

# «Private-Label» - Urteil und Ergebnis

## 1. Nachahmungsverbot aus Vertrag oder UWG?

- Konkurrenzverbot: Nicht vereinbart; keine Treuepflicht aus Vertrag
- Kopierverbot: Unklar formuliert und als Verpflichtung der Herstellerin stipuliert
- Geheimhaltungsklausel:
  - «... kein explizites Verbot ..., die geheimen Informationen selbst zu verwerten...lediglich Schutz ... vor Weitergabe ...an Dritte.»
  - Ungenügende Substantiierung: Was ist geheim? Übergabezeitpunkt? Empfänger? Was verwendet?
- UWG: Keine Vorlagenausbeutung (Art. 5 lit. a); keine Verletzung Fabrikationsgeheimnis (Art. 6); keine Irreführung über betriebliche Herkunft (Art. 3 lit. d UWG)

## 2. Ergebnis (abgesehen von zugesprochener Geldforderung)

- Herstellerin hat einen Konkurrenten «aufgebaut»
- Verlust Vertriebskanal und Umsatz
- Proprietäres Know-how der Herstellerin offenbart
- Mehrjährige kostspielige Auseinandersetzung

# «Private-Label» - Lehren

## ***«Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei»***

### **1. Vertrag als Alternative zu Schutzrechten**

- Konkurrenzverbot
- Geheimhaltungspflicht
- Nachahmungsverbot

### **2. Faktische Wahrung Vertraulichkeit**

- Herstellungsprozesse, Spezifikationen etc.
- Selektive Bekanntgabe

### **3. Paper Trail**

- Know-how
- Herausgabe von Dokumenten

# Fallbeispiel

## No-Patentstrategie im Patentbereich

PD Dr. Hannes Spielmann  
European Patent Attorney, Patentanwalt  
Keller & Partner Patentanwälte AG

# Ausgangslage

## Erfindung

1999: Erfindung durch Baustoffproduzent A: Verfahren zum Entstauben von pulverförmigen Baustoffen durch Beimischung eines speziellen Entstaubungsadditivs. Erfindung wird als trivial betrachtet.



- Auf eine Patentanmeldung wird bewusst verzichtet.
- Um den Vorsprung vor der Konkurrenz zu wahren, wird auf Publikationen in Fachzeitschriften verzichtet.

Ab 2000: Produktion und weltweiter Verkauf von pulverförmigen Baustoffen mit dem beigemischten Entstaubungsadditiv. Datenblatt enthält allgemeinen Hinweis auf enthaltenes «Entstaubungsadditiv» (ohne nähere Angaben).



# Konkurrenz

## Probleme

Kunden bevorzugen die staubarmen Produkte des Baustoffproduzenten A. Konkurrenz verliert zunehmend Marktanteile und muss nach Lösungen zur Staubreduktion suchen.

## Patentanmeldung durch Konkurrent

2003: Konkurrent K reicht eine Patentanmeldung zu einer eigenen Erfindung betreffend Entstaubung von Baustoffen ein. Diese deckt auch das Entstaubungsadditiv des Baustoffproduzenten A ab.

→ Baustoffproduzent A erachtet Anmeldung als unproblematisch, da Lösung seines Erachtens nicht erfinderisch und bereits auf dem Markt erhältlich.

2011: Anmeldung wird wider Erwarten erteilt!

# Abmahnung

## Verletzungsvorwurf des Konkurrenten K

Unmittelbar nach Erteilung des Patents wird der Baustoffproduzent A durch den Konkurrenten K wegen Patentverletzung abgemahnt. Forderungen:

- Schadenersatz
- Unterlassung des Vertriebs von staubarmen Produkten gemäss Patent

## Baustoffproduzent zieht Patentanwalt bei

Baustoffproduzent A wendet sich an Patentanwalt, da er den Verletzungsvorwurf als unhaltbar einstuft und bittet um Einschätzung der Situation.

# Vorgehensmöglichkeiten

## Einspruch gegen Patent des Konkurrenten

- Eigene Verkäufe von 2003 und früher nicht ausreichend belegbar (Hauptproblem: Erneuerung des IT-Systems 2006)
- Übriger Stand der Technik nicht eindeutig kritisch  
→ Chancen bei einem Einspruch klar unter 50%

## Weiterbenutzungsrecht (Notnagel)

- Ebenfalls nicht ausreichend dokumentiert (analog offenkundige Vorbenutzung)  
→ Chancen klar unter 50%

## Ergebnis

- Patent wahrscheinlich gültig
- Weiterbenutzungsrecht greift nicht  
→ Vergleich ausgehandelt: «günstige» Lizenz an eigener Erfindung erworben!

# Fazit

## Strategie fehlgeschlagen

- Lizenzgebühren für eigene Erfindung entrichtet!
- Eigenes Patent hätte Lizenzeinnahmen generiert

## Fehler in Strategie

- Patentfähigkeit falsch eingeschätzt
  - Abwehrmassnahmen gegen Drittpatente ungenügend:
    - Eigene Benutzungshandlungen nicht sauber dokumentiert
    - Keine Defensivpublikationen
- ⇒ *Eine No-Patentstrategie erfordert eine klare Planung und teilweise aufwändige Massnahmen.*

## «No-Patent Strategy»

### Chancen und Risiken von alternativen Schutzstrategien

#### Schlussanalyse

**Roy Levy**  
Rechtsanwalt  
Probst Partner AG

17. März 2016







# Wann kann eine No-Patent Strategy sinnvoll sein? (1/2)

## Technologische Aspekte:

- Schnelllebige Technologie (< 2 Jahre; Patenterteilung dauert zu lange)
- Innovationsarme Technologie (Patentschutz nicht nötig)
- Kundenspezifische, individuelle Produkte
- Erfindung soll durch andere weiter entwickelt werden (Bsp. Open-Source Software)
- Erfindung soll nicht offengelegt werden (Bsp. Coca Cola)
- Bei Patenten: Gezielte Veröffentlichung, um Neuheit zu zerstören
- Technologien, die durch technische Mittel geschützt sind (z.B. verschlüsselte Software)

# Wann kann eine No-Patent Strategy sinnvoll sein? (2/2)

## Strategische Aspekte:

- Schutzrechte sind für Wert des Unternehmens nicht nötig
- Keine Investoren, die Schutzrechte verlangen
- Unternehmensstrategie basiert nicht auf Lizenzierung
- Keine Expansion ins Ausland geplant (Schutz von Art. 14 MSchG und Art. 35 PatG auf die Schweiz beschränkt)

## Rechtliche/faktische Aspekte:

- Aussichten auf Erteilung des Schutzrechtes sind schlecht
- Finanzmittel zur Durchsetzung fehlen
- Durchsetzung des Schutzes schwierig (z.B. im Ausland)

# Voraussetzungen einer No-Patent Strategy

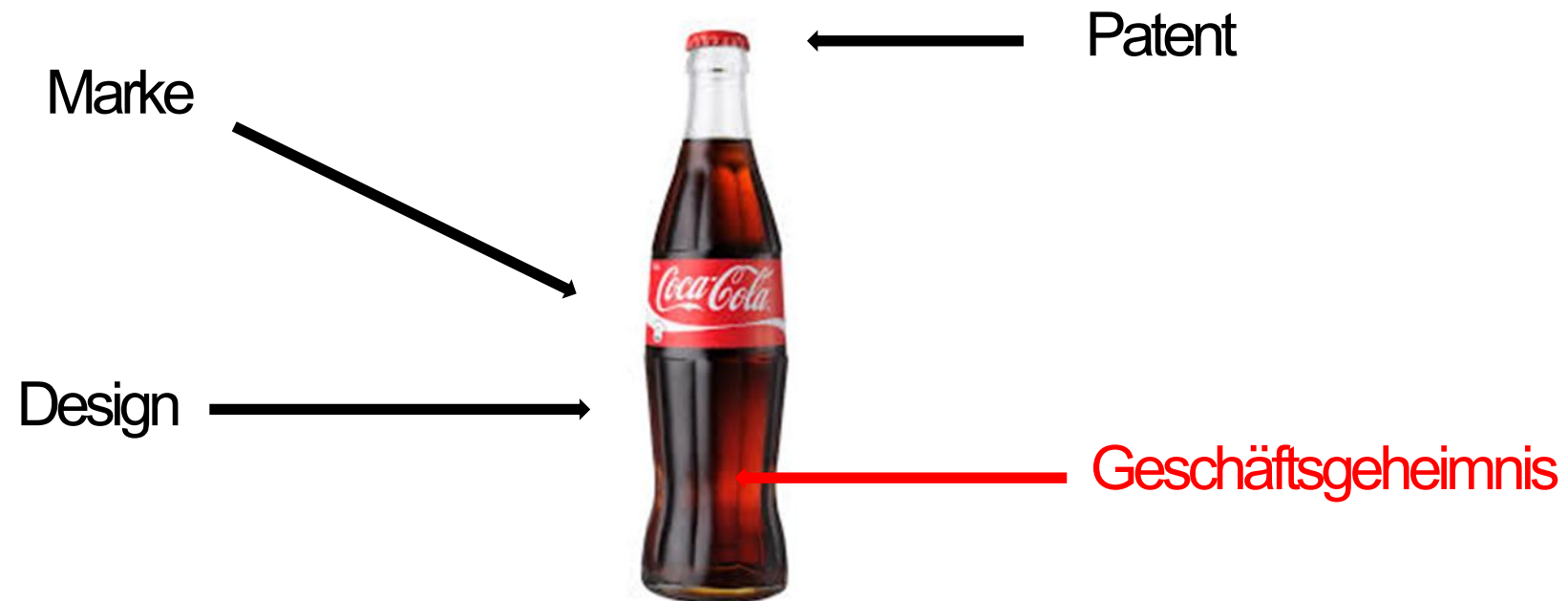
## Rechtliche Schutzmassnahmen:

- Wasserdichte Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA)
- Durchdachte Verträge (Realerfüllung, nicht nur Schadenersatz)

## Faktische Schutzmassnahmen:

- Technischer Schutz, falls möglich (z.B. verschlüsselte Software)
- Organisatorische Massnahmen: Zum Beispiel
  - „need-to-know“ Prinzip der Wissensträger
  - Zugangsbeschränkungen zu Dateien, Server, Lager etc.
  - Sichere Aufbewahrung
  - Handyverbot im Betrieb
- Sehr gute Dokumentation (Beweis der zeitlichen Priorität; evtl. notarielle Beurkundung)

## No strategy is not a strategy!



# Q&A