

PREU BOHLIG

Technische  
Schutzrechte in  
der Due  
Diligence

Christian Holtz/Daniel Hoppe

<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
<b>Allgemeine Grundlagen .....</b>	<b>9</b>
<b>Vorfragen bei der Due Diligence.....</b>	<b>11</b>
<b>Grundlagen für die Prüfung von Patentportfolios.....</b>	<b>25</b>
<b>Mindestprüfungsumfang.....</b>	<b>53</b>
<b>Überprüfung bibliographischer Daten .....</b>	<b>55</b>
<b>Werthaltigkeit eigener Rechte.....</b>	<b>77</b>
<b>Sachlicher Schutzzumfang.....</b>	<b>79</b>
<b>Erteilbarkeit angemeldeter Schutzrechte .....</b>	<b>91</b>
<b>Angreifbarkeit erteilter Schutzrechte .....</b>	<b>101</b>
<b>Freedom to Operate und Sonstiges .....</b>	<b>117</b>
<b>Überprüfung der Schutzrechte Dritter .....</b>	<b>119</b>
<b>Lizenzverträge über technische Schutzrechte .....</b>	<b>127</b>
<b>Arbeitnehmererfindungen .....</b>	<b>143</b>
<b>Insolvenz .....</b>	<b>165</b>
<b>Checkliste für Patent-DD .....</b>	<b>175</b>

# Einleitung

Bei jeder nennenswerten Transaktion vergewissert der Erwerber sich über den Gegenstand seines Erwerbs. Er untersucht dabei die Chancen und die Risiken, die mit dem Erwerb verbunden sind. Diese Due-Diligence-Prüfung dient der Absicherung des Erwerbers und der Kaufpreisfindung. Der Verzicht auf eine solche Prüfung stellt einen Kunstfehler dar, der oft nicht wiedergutzumachen ist. Verwirklichen sich später Risiken, die im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung hätten festgestellt werden können, haften die Verantwortlichen dem geschädigten Unternehmen. Deshalb sind Transaktionen ohne die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung kaum mehr denkbar.

Während bei real existierenden Vermögensgegenständen wie beispielsweise Grundstückseigentum die Prüfung der Eigentumsverhältnisse und der damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten selbstverständlich ist, vernachlässigen Erwerber in der Praxis oftmals Rechte des geistigen Eigentums, also insbesondere Marken- und Patentrechte, Gebrauchsmuster, Designrechte und Urheberrechte. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Rechte des geistigen Eigentums erscheinen oftmals sehr abstrakt und daher fremd und schlecht greifbar zu sein. Die Risiken sind nicht ohne weiteres präsent und verwirklichen sich mit geringerer Ge-

wissheit. Gehört ein Betriebsgrundstück nicht dem veräußerten Unternehmen, macht sich dies in der Regel schnell bemerkbar. Der wahre Eigentümer wird gegen den (vermeintlichen) Erwerber Ansprüche geltend machen. Verletzt ein Unternehmen Rechte des geistigen Eigentums eines Dritten, ist dies oft weniger offensichtlich und bleibt gelegentlich sogar vollständig unentdeckt. Erst in den letzten Jahren hat bei vielen Unternehmen ein Umdenken eingesetzt. Wohl auch durch den Einfluss der in den Medien häufig thematisierten *Patentschlachten* zwischen Marktführern im Telekommunikations- oder auch im Pharmasektor hat sich ein stärkeres Bewusstsein insbesondere für Patente und die damit verbundenen Rechtspositionen und Verwertungsmöglichkeiten entwickelt.

Aufgrund dieses gestärkten Bewusstseins wird den Rechten des geistigen Eigentums neben dem Sacheigentum oder anderen Vermögenswerten im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung mittlerweile größere Bedeutung beigemessen. Oft gelingt es aber nicht, eine Due-Diligence-Prüfung sachgerecht umzusetzen.

In vielen Fällen erkennen die Beteiligten erst im Laufe einer allgemeinen Due-Diligence-Prüfung, dass die IP-rechtliche Lage von erheblicher Bedeutung für die vorgesehene Transaktion sein wird. Wird dies zu spät festgestellt, lässt die erforderliche Prüfung sich oftmals nicht mehr mit dem vorgesehenen Kosteneinsatz und innerhalb der vorgesehenen Fristen bewerkstelligen. Der Mandant, der in der Regel nicht für die Koordinierung und damit die Schwerpunktsetzung bei der Due-Diligence-Prüfung verantwortlich ist, wird

unangenehm davon überrascht, wenn ihm ein weiterer erheblicher Prüfungsaufwand für die Überprüfung der IP-rechtlichen Lage offenbart wird, mit dem er zunächst nicht gerechnet hatte.

Es ist deshalb wichtig, dem Themenkomplex IP-Due-Diligence in einem Due-Diligence-Verfahren von vornherein hinreichend Beachtung zu schenken und den Mandanten auf die etwaigen Konsequenzen von Versäumnissen in diesem Bereich hinzuweisen. Von Anbeginn sollten Experten aus dem IP-Bereich in die Prüfung einbezogen und diese Notwendigkeit auch mit dem Mandanten aktiv erörtert werden. Insbesondere sollte der Mandant darauf hingewiesen werden, dass er von Kosteneinsparungen in diesem Bereich nicht profitieren wird, wenn ein grundsätzliches Interesse an einer mittel- bzw. langfristigen Nutzung oder Verwertung geistiger Schutzrechte besteht oder diese Schutzrechte sogar den Schwerpunkt der Transaktion bilden.

Noch ist es eher die Regel, dass der IP-Bereich im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung lediglich am Rande berücksichtigt wird. Dabei verkennen gerade die anwaltlichen Berater, dass Expertise im Bereich IP-Due-Diligence ein wesentliches Verkaufsargument und ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern sein kann. Dies gilt umso mehr, als Transaktionen heutzutage immer häufiger in innovativen Bereichen stattfinden, die in besonderem Maße mit geistigem Eigentum verbunden sind. Um in solch einem Umfeld auf Dauer konkurrenzfähig zu sein, führt kein Weg daran vorbei, die Prüfung geistiger Eigentumsrechte mit spezialisierten Beratern und der gebührenden Sorgfalt

durchzuführen. Den technischen Schutzrechten kommt dabei eine besondere Position zu, da sie anders als sonstige Rechte des geistigen Eigentums aufgrund der Komplexität der technischen Seite oftmals besonderen Prüfungsaufwands bedürfen.

Hamburg, 2017

TEIL I  
ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

## Kapitel 1

# Vorfragen bei der Due Diligence

*Innerhalb einer IP-Due-Diligence kommt der Überprüfung der technischen Schutzrechte und dabei insbesondere der Überprüfung der Patente (Patent-Due-Diligence) ein besonderer Stellenwert zu. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Patente weniger als andere Rechte des geistigen Eigentums austauschbar sind. Im Gegensatz zu Patenten schützen beispielsweise Urheber- und Designrechte oder auch Marken bestimmte ästhetische Ausgestaltungen oder Kennzeichnungen von Produkten. Diese können in aller Regel abgeändert oder ersetzt werden. Dies ist im Patentbereich oftmals nicht ohne weiteres möglich.*

---

Von dieser mangelnden Austauschbarkeit sind nicht nur Fälle sogenannter standardessentieller Patente betroffen, also Patente, die aus technischer Sicht zwingend genutzt werden müssen, um einem bestimmten Standard zu entsprechen. Auch nicht-standardessentielle Patente können erhebliche Bedeutung für ein Unternehmen haben. Steht ein solches nicht-standardessentielles Patent einem Vorhaben entgegen, können die durch eine Umgehung notwendig werdenden Investitionen sich als so hoch erweisen, dass die Transaktion wirtschaftlich nicht mehr interessant ist. Die Entwicklung technischer Lösungen kann erheblich aufwendiger und mit deutlich mehr Ungewissheiten verbunden sein als die Umstellung des Designs oder einer Kennzeichnung.

Bereits im Vorfeld einer Transaktion sollte daher geklärt werden, ob der entscheidende Teil der Unternehmenswerte des Erwerbsziels einen Technologiebezug aufweist. Ist dies der Fall, sollte ein Schwerpunkt der Due-Diligence-Prüfung auf der Überprüfung der Rechte des geistigen Eigentums liegen und dies auch bei der Prognose des Prüfungsaufwands berücksichtigt werden.

Wichtig ist dabei die Feststellung, welche Produkte und Verfahren für den potentiellen Erwerber von besonderer Bedeutung sind. Soweit in diesem Zusammenhang Schutzrechte überprüft werden sollen, darf die Betrachtung sich nicht nur auf den inhaltlichen Schutzzumfang der Rechte beschränken. Vielmehr sollte sie sich auch darauf erstrecken, ob der territoriale Schutzbereich der von der Transaktion betroffenen Schutzrechte der Zielsetzung des Erwerbers entspricht. Es sollte im Vorfeld also auch geklärt werden, ob der Erwerber eine Ausdehnung seiner Geschäftstätigkeit in Regionen beabsichtigt, in denen das Erwerbsziel bisher noch nicht tätig gewesen und ob er daher zum Aufbau einer gesicherten Markstellung auf bereits registrierte Schutzrechte in den jeweiligen Jurisdiktionen angewiesen sein könnte. Dazu gehört beispielsweise auch die Ermittlung, wo hergestellte Komponenten durch Kunden eingesetzt oder vermarktet werden, da ansonsten eine erfolgreiche Vermarktung der Produkte nicht denkbar ist.

Für die Patent-Due-Diligence ist eine Beurteilung also aus zwei unterschiedlichen Richtungen erforderlich: Zum einen soll festgestellt werden, ob die interessierenden Produkte und Verfahren ohne Verstoß gegen Rechte Dritter hergestellt und

vertrieben bzw. benutzt werden dürfen bzw. wo dies geschehen kann. Zum anderen ist von wesentlicher Bedeutung, in welchem Umfang der wettbewerbliche Vorsprung des Unternehmens bewahrt werden kann. Dafür kommt es darauf an, ob die bestehenden Patente und Gebrauchsmuster einen effektiven Schutz gegen Nachahmungslösungen dritter Unternehmen darstellen.

Darüber hinaus kann es in Betracht kommen, mit Patenten und Gebrauchsmustern nicht nur die eigenen Produkte zu schützen, sondern durch Lizenzierung Einnahmen zu generieren. In diesem Fall geht es nicht mehr um einen Schutz vor unzulässiger Nachahmung, sondern um die Prüfung eines insofern eigenständigen, in der Verwertung von Patenten und Gebrauchsmustern liegenden Geschäftsmodells.

### ***Bestimmung des Prüfungsumfangs***

Die Beantwortung der Vorfragen soll eine abschließende Identifizierung des Prüfungsumfangs und der letztlich damit verbundenen Kosten der Due-Diligence-Prüfungsphase ermöglichen.

Patente und Gebrauchsmuster sind vom Staat verliehene Monopolrechte, die dem Inhaber das Recht geben, Dritten die Benutzung der im Patent genau beschriebenen und beanspruchten technischen Lösung zu verbieten. Oftmals lässt sich in der Praxis das Missverständnis feststellen, dass ein Patent ein Recht zur Benutzung einer technischen Lösung gebe. Immer wieder halten Unternehmen den Einsatz einer bestimmten Technologie mit der Begründung für zulässig,

dass das Unternehmen ein entsprechendes Patent innehat. Dies ist ein gefährlicher Irrtum. Ein Patent gibt dem Patentinhaber lediglich das Recht, anderen die Benutzung der geschützten technischen Lösung zu verbieten. Es hilft aber nicht über rechtsbeständige Schutzrechte dritter Unternehmen hinweg.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist in der Regel die Frage vorrangig, ob das beabsichtigte Geschäftsmodell, also die beabsichtigte Herstellung oder der Vertrieb von Produkten, gegen Rechte Dritter verstößt. Ist dies der Fall, kann die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmodells in Frage stehen, insbesondere, wenn Umgehungslösungen nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar sind.

Es sollte deshalb in jeder Patent-Due-Diligence die oberste Priorität haben, möglichst umfassend die Schutzrechtsslage aufzuklären und sogenannte *Freedom-to-operate*-Analysen zu erstellen oder bereits erstellte Analysen umfassend auszuwerten.

Der Mandant muss dabei darüber aufgeklärt werden, dass die Prüfung sich nicht darauf beschränken kann, ob für bestimmte Technologien eigener Patentschutz besteht. Vielmehr muss jedenfalls für Kernbereiche des Geschäfts sichergestellt werden, dass die Technologien auch nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen.

Diese Situation tritt häufiger auf, als gemeinhin angenommen wird. Das Problem wird an einem einfachen Beispiel verständlich: Man stelle sich die Erfindung eines Kfz

mit Scheibenwischern vor. Der Inhaber eines darauf erteilten Patents erfreut sich zwar eines Schutzes für seine technische Lösung. Gleichwohl ist durch sein Patent noch nicht garantiert, dass er die technische Lösung auch in der Praxis umsetzen und Kfz mit Scheibenwischern herstellen darf. Insbesondere kann dagegen der Inhaber eines Patents vorgehen, das ein Kfz als solches schützt. Das Patent auf Kfz mit Scheibenwischern bezeichnet man als abhängiges Patent.

In der Praxis sind die meisten Erfindungen Verbesserungserfindungen, die auf teilweise noch geschützten anderen technischen Lösungen beruhen. Derartige Verbesserungserfindungen können patentrechtlich abhängig von anderen Schutzrechten sein, auch von Schutzrechten Dritter.

Ebenfalls von Bedeutung kann bei der Patent-Due-Diligence die Prüfung wettbewerblicher Vorteile sein, die über Patente und Gebrauchsmuster des Unternehmens vermittelt werden können. Dieser Aspekt ist abzugrenzen von der soeben erörterten *freedom to operate*. Er bezieht sich nicht auf die Frage, ob eine bestimmte wirtschaftliche Aktivität des Unternehmens erlaubt ist, sondern darauf, ob anderen Unternehmen dasselbe Vorgehen erlaubt ist oder verboten werden kann. Obwohl diese Frage derjenigen nach der *freedom to operate* nachgelagert ist, kann in einigen Fällen gerade der wettbewerbliche Vorteil von wirtschaftlich entscheidender Bedeutung sein. Der Prüfung kann also auch an dieser Stelle ein Schwerpunkt zukommen, insbesondere, wenn aufgrund eines erheblichen wettbewerblichen Vorteils Defizite im Bereich *freedom to operate* relativiert wer-

den können. Beispielsweise lässt sich oftmals über einen erheblichen wettbewerblichen Vorteil mittels der Lizenzierung eigener Patente die notwendige Kreuzlizenzierung von Schutzrechten Dritter erzielen, die wiederum für die Erlangung einer *freedom to operate* erforderlich sind.

### ***Vorgaben des potentiellen Erwerbers***

Der Umfang der Patent-Due-Diligence hängt folglich im Wesentlichen von der strategischen Ausrichtung des Mandanten und dem Geschäftsmodell des Zielunternehmens ab. In der Praxis wird der Prüfungsumfang jedoch häufig vom Mandanten ohne Rücksicht darauf vorgegeben, ob Patente oder andere Rechte des geistigen Eigentums den eigentlichen Schwerpunkt der Transaktion bilden. Dabei kommt es immer wieder zu schwerwiegenden Missverständnissen, was die Schwerpunktsetzung bei einer Patent-Due-Diligence anbelangt.

So hat sich in der Praxis insbesondere eine Prüfungsvariante etabliert ist, die in nahezu jedem Fall als unzureichend angesehen werden muss. Bei dieser Prüfungsvariante wünscht der Mandant ausschließlich die Prüfung der bibliographischen Daten der angemeldeten und registrierten Schutzrechte auf Grundlage der öffentlich zugänglichen Register. In der Regel hat der Verkäufer Unterlagen hierzu im (virtuellen) Datenraum zur Verfügung gestellt. Eine solche Prüfung wird den wahren Interessen des Mandanten grundsätzlich nicht gerecht. Der Registerinhalt erlaubt nämlich – worauf in der Folge noch genauer einzugehen

sein wird – in den meisten Fällen keinen Rückschluss auf die tatsächliche Rechtslage und insbesondere keine sichere Antwort darauf, ob es sich bei dem Registerinhaber auch um den Rechtsinhaber handelt. Deshalb ist es erforderlich, den Mandanten, der die Überprüfung ausschließlich dieser Daten verlangt, auf die damit verbundenen Risiken hinzuweisen. Die anwaltlichen Berater in der Praxis unterlassen dies leider allzu oft oder bringen es zu spät zur Sprache.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten einzelner Schutzrechte sich teilweise ohnehin nicht überprüfen lassen, da nicht in jeder Jurisdiktion die Datenbanken der Registerbehörden öffentlich zugänglich und einsehbar sind. Darüber hinaus werden Änderungen des Registerstandes oft nicht tagesaktuell nachverfolgt, sondern tauchen erst nach einigen Wochen oder Monaten auf.

Schon vor Beginn der eigentlichen Due-Diligence-Prüfung sollte dem Mandanten deshalb nahegelegt werden, den Umfang der Prüfung nicht auf die Verifizierung der bibliographischen Daten zu beschränken. Dies bedeutet indes nicht, dass die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten bibliographischen Daten nutzlos sind. Vielmehr können die bibliographischen Daten als Ausgangspunkt für eine Überprüfung des vom Erwerb betroffenen Schutzrechtsportfolios dienen und hilfreich sein, um erste Widersprüche aufzudecken, die eine umfassendere Befassung mit dem Status der Rechte und der Rechtsinhaberschaft erforderlich machen.

Die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Unterlagen sind erfahrungsgemäß unvollständig. Daher ist es ratsam, eigeninitiativ nach weiteren Schutzrechten der Zielgesellschaft zu suchen. Häufig lassen sich dabei nicht im Datenraum aufgeführte Schutzrechte identifizieren, die für den Mandanten von großem Interesse sein können. Darauf sollte insbesondere bei Asset Deals besonderes Augenmerk gelegt werden.

In seltenen Fällen ist der Mandant sich darüber bewusst, dass die Überprüfung der bibliographischen Daten von Schutzrechten nicht ausreicht, um den Wert des Schutzrechtsportfolios und die eventuell bestehenden Risiken ansatzweise zutreffend zu beurteilen. In solchen Fällen wird der Mandant beispielsweise auch die Auswertung laufender Erteilungsverfahren und die Auseinandersetzung mit möglichen Problemen im Bereich der Arbeitnehmererfindungen verlangen. Anders als der bloße Abgleich der im Datenraum zur Verfügung gestellten bibliographischen Daten mit dem Registerinhalt erfordert die Auseinandersetzung mit diesen zusätzlichen Aspekten vertiefte Kenntnisse des Patentrechts und der entsprechenden Nebengebiete, idealerweise auf der Basis umfassender Prozessenerfahrung.

Im Idealfall wird der Mandant die für die zusätzliche Auswertung benötigten Unterlagen zu den Erteilungsverfahren bzw. etwaigen Arbeitnehmererfindungen zur Verfügung stellen. Die Auswertung beschränkt sich dann regelmäßig auf die Feststellung und erste Einordnung von Auffälligkeiten.

Bildet der Erwerb der in dem Zielunternehmen verkörpert Technologie den Schwerpunkt einer Transaktion und kommt es dem Mandanten daher besonders auf die Übertragung der entsprechenden technischen Schutzrechte an, wird der Fokus der Due Diligence auch auf der Überprüfung der Validität bereits erteilter Schutzrechte liegen. Dies bedeutet, dass die Auswertung der zur Verfügung gestellten Unterlagen sich nicht nur auf die Feststellung von Auffälligkeiten beschränkt. Vielmehr ist eine intensive Analyse erforderlich, die regelmäßig auch die Anfrage weiterer Unterlagen zur Folge haben kann. Relevant können hierbei unter anderem interne Strategiepapiere und Gutachten sein, die Auskunft über ggf. bestehende Risiken im Hinblick auf die Erteilungsfähigkeit des jeweiligen Schutzrechts geben.

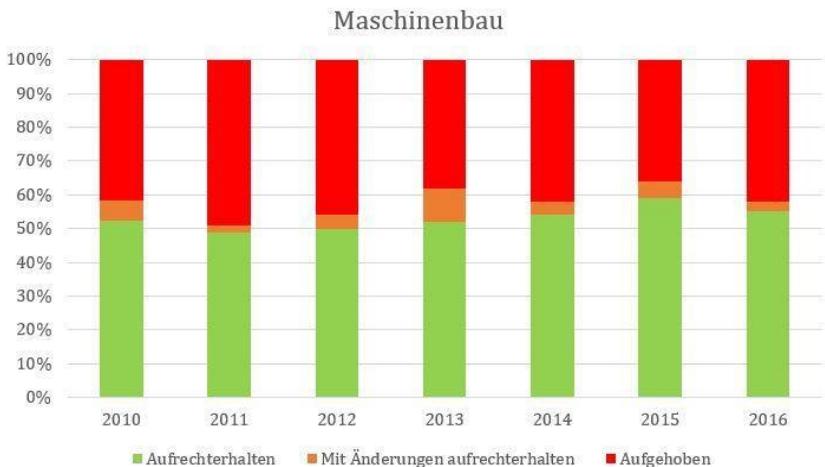
Oftmals sind die bei einer solchen umfangreichen Auswertung zu thematisierenden Aspekte derart komplex, dass die Hinzuziehung (externer) Patentanwälte hilfreich oder sogar geboten ist. Daher sollte der Mandant ggf. schon im Vorfeld einer Due Diligence auf die Notwendigkeit einer solchen umfassenden Auswertung und die damit einhergehenden Kosten hingewiesen werden.

In derartigen Fällen empfiehlt sich auch die Einbeziehung von Expertise auf der Seite des Erwerbsziels. Die Ingenieure, welche die Technologie entwickelt haben, können naturgemäß am ehesten Details zur technischen Lösung und zu den relevanten Unterschieden gegenüber dem Stand der Technik berichten. Die in der Regel vorliegenden Patentdokumente liefern hierüber allzu oft keinen hinreichenden Aufschluss, da die Kommunikation zwischen dem das

Erteilungsverfahren betreibenden Patentanwalt und den Entwicklern oft eine erhebliche Fehlerquelle ist oder da bestimmte wesentliche Aspekte der technischen Lösung nicht zwingend in den Patentdokumenten offenbart werden sollen.

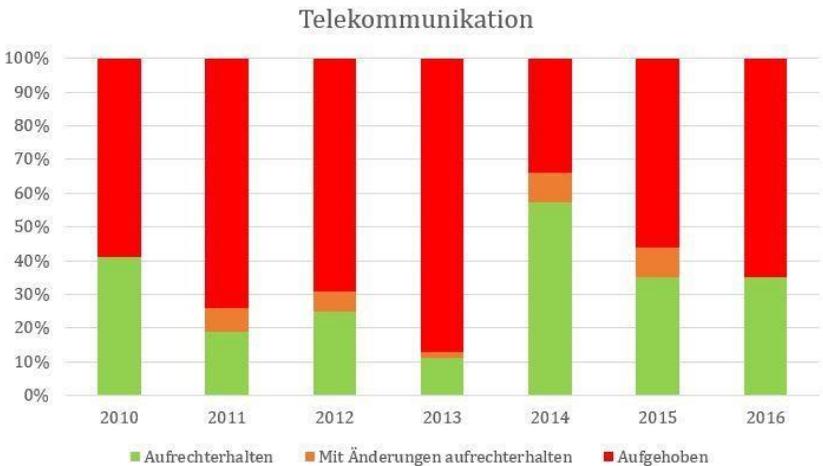
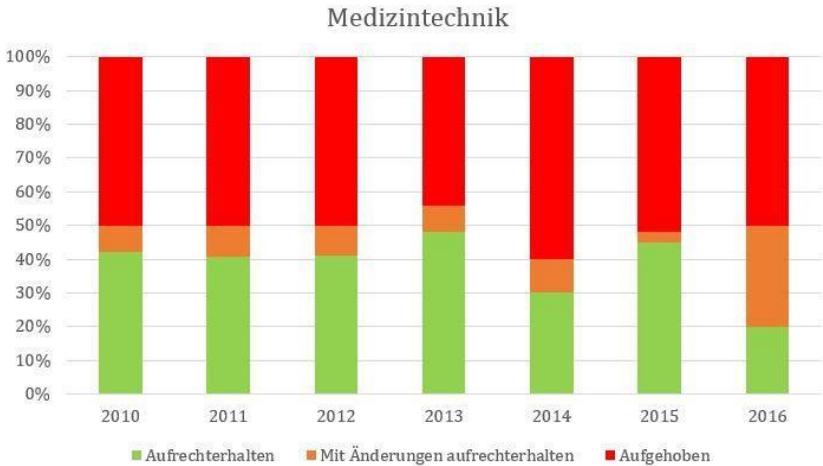
Dass die Prüfung der Validität von Schutzrechten wichtig ist, zeigt die statistische Erhebung der Aufhebungsquoten beim Bundespatentgericht (BPatG).

So sind Patente aus dem Bereich Maschinenbau in Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG seit 2010 durchgehend nur in circa 50% der Verfahren in ihrer erteilten Fassung vollständig aufrechterhalten worden.



Noch schlechtere Aufrechterhaltungsquoten weisen in dem genannten Zeitraum Patente aus den Bereichen Medizintechnik und Telekommunikation auf, die Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG waren. Patente

aus diesen Branchen sind im Schnitt in lediglich knapp 50% der Fälle (Medizintechnik) oder sogar in nur knapp 30-40% der Fälle (Telekommunikation) vollständig aufrechterhalten worden.



Auch der Aufwand für die Prüfung der *freedom-to-operate* ist häufig höher als vom Mandanten angenommen. Wenn eine vertiefte Prüfung aus Beratersicht notwendig erscheint, sollte der Mandant hierauf hingewiesen werden. Dazu kann durchaus Fingerspitzengefühl notwendig sein. In der Praxis unterschätzen viele Mandanten die Risiken von Schutzrechtsverstößen. Ein häufiger Grund dafür ist nicht zuletzt, dass Mandanten sich der Vielgestaltigkeit von Verletzungssachverhalten nicht in vollem Umfang bewusst sind und dass sie intuitiv die eigenen Verteidigungsmöglichkeiten überschätzen.

Im Bereich technischer Schutzrechte ist vielen Mandanten beispielsweise das Risiko nicht bewusst, dass mit der Inanspruchnahme aus nicht rechtsbeständigen Patenten und Gebrauchsmustern verbunden sein kann. Die in Deutschland praktizierte Trennung von Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren führt immer wieder zu Situationen, in denen sich Unternehmen vollziehbaren Unterlassungsanordnungen aus Schutzrechten gegenübersehen, obwohl die Schutzrechte später für nichtig erklärt werden.

Erhebliche Gefahren können sich auch daraus ergeben, dass es Inhabern von Patentanmeldungen in Deutschland unter bestimmten Umständen möglich ist, während des Laufes von Patenterteilungsverfahren Gebrauchsmuster zu registrieren, die konkret auf die Produkte von Wettbewerbern zugeschnitten sind.



## KERNPUNKTE

- ❖ IP-Aspekte sollten in jeder Due Diligence frühzeitig berücksichtigt werden.
- ❖ Für eine verlässliche Einschätzung des IP-bezogenen Prüfungsaufwands kann die Einbeziehung transaktionserfahrener IP-Experten nötig sein.
- ❖ Die Prüfung insbesondere technischer Schutzrechte in der Due Diligence ist aufwändig und sollte daher nicht aufgeschoben werden.
- ❖ Die genaue Prüfung von IP-Aspekten verursacht zwar Kosten. In der Mehrzahl der Fälle kann der Erwerber aber mit den gewonnenen Erkenntnissen eine Verringerung des Kaufpreises erzielen, welche diese Kosten übersteigt.



## Kapitel 2

# Grundlagen für die Prüfung von Patentportfolios

*Die Überprüfung des Schutzrechtsportfolios der Zielgesellschaft bildet in der Regel einen Schwerpunkt bei der Due Diligence. Hierfür sind ein grundsätzliches Verständnis von Umfang und Erteilungsvoraussetzungen der Schutzrechte sowie Erfahrung im Umgang mit den nationalen und internationalen Schutzrechtsregistern nötig.*

---

### ***Hilfsmittel für die Recherche***

Die zunächst wichtigsten Hilfsmittel bei der Überprüfung eines Schutzrechtsportfolios sind die öffentlich einsehbaren nationalen und regionalen Schutzrechtsregister. Der erste Schritt bei der Überprüfung von Registerrechten im Rahmen einer Due Diligence besteht regelmäßig im Abgleich der vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen mit den im jeweiligen Register aufgeführten Daten.

Hierbei ist indes stets zu berücksichtigen, dass die Schutzrechtsregister nicht immer die tatsächliche Rechtslage abbilden. Zum einen ist dies darauf zurückzuführen, dass es teilweise versäumt wird, der jeweiligen Registerbehörde erfolgte Schutzrechtsübertragungen anzuzeigen.

Zum anderen werden in zahlreichen Jurisdiktionen die Registerinträge nicht umgehend, sondern erst mit einiger Verzögerung aktualisiert. Der Registerinhalt sollte daher grundsätzlich nur als Ausgangspunkt für weitere Recherchetätigkeit angesehen werden.

Sollten sich bei der Recherche Widersprüche zwischen Registerinhalt und den vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen ergeben, beispielsweise im Hinblick auf den eingetragenen Inhaber oder den Status des Schutzrechts, müssen diese Widersprüche in jedem Fall in den Due-Diligence-Bericht aufgenommen und in der Folge aufgeklärt werden.

Für die Auswertung von Registerrechten ist zunächst ein grundsätzliches Verständnis der Registerdaten und dabei vor allem der Zahlencodes der Patentdokumente hilfreich. Die folgenden Auflistungen geben einen Überblick über die beim Europäischen Patentamt (EPA) sowie beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gebräuchlichen Zahlencodes. Die Unterschiede beschränken sich auf die Endung des Zahlencodes. Bei europäischen Patentanmeldungen und den erteilten Europäischen Patenten werden die folgenden Endungen verwendet.

<b>Zahlencode</b>	<b>Bedeutung</b>
EP 1 234 567 <b>A1</b>	Offenlegungsschrift mit Recherchebericht
EP 1 234 567 <b>A2</b>	Offenlegungsschrift ohne Recherchebericht
EP 1 234 567 <b>A3</b>	Separate Veröffentlichung des Rechercheberichts
EP 1 234 567 <b>A4</b>	Ergänzender Recherchebericht

EP 1 234 567 <b>A8</b>	Berichtigte Offenlegungsschrift (Titelseite des A1- oder A2-Dokuments)
EP 1 234 567 <b>A9</b>	Berichtigte Offenlegungsschrift (Gesamtschrift)
EP 1 234 567 <b>B1</b>	<b>Erteiltes</b> Patent
EP 1 234 567 <b>B2</b>	<b>Erteiltes</b> Patent (geändert nach Einspruchsverfahren)
EP 1 234 567 <b>B3</b>	<b>Erteiltes</b> Patent (geändert nach Beschränkungsverfahren)
EP 1 234 567 <b>B8</b>	Berichtigte Titelseite des <b>erteilten</b> Patents
EP 1 234 567 <b>B9</b>	Berichtigte Gesamtschrift des <b>erteilten</b> Patents

Die für die Zahlencodes deutscher Patentanmeldungen und Patente verwendeten Endungen stimmen mit den vorgenannten Endungen der Zahlencodes europäischer Schutzrechte zum Teil überein. Es gibt jedoch einige Abweichungen, die in der folgenden Übersicht aufgelistet sind.

<b>Zahlencode</b>	<b>Bedeutung</b>
DE 12345678 <b>A5</b>	Hinweis auf Veröffentlichung der internationalen Anmeldung in deutscher Sprache (nur Titelseite)
DE 12345678 <b>B3</b>	<b>Erteiltes</b> Patent als 1. Publikation (ohne vorherige Offenlegungsschrift)
DE 12345678 <b>B4</b>	<b>Erteiltes</b> Patent als 2. Publikation (nach Offenlegungsschrift)
DE 12345678 <b>C5</b>	Geänderte Patentschrift (nach Einspruchs-, Beschränkungs- und Nichtigkeitsverfahren, einschließlich Verfahren zu EP-Patenten)

DE 12345678 <b>C8</b>	Berichtigung der geänderten Patentschrift (Titelseite)
DE 12345678 <b>C9</b>	Berichtigung der geänderten Patentschrift (Gesamtschrift)
DE 12345678 <b>T1</b>	Veröffentlichung der Patentansprüche der EP-Patentanmeldung in deutscher Übersetzung
DE 12345678 <b>T2-T4</b>	Deutsche Übersetzung der europäischen Patentschrift ( <b>T2</b> ), der geänderten europäischen Patentschrift ( <b>T3</b> ) und berichtigte Übersetzung der geänderten europäischen Patentschrift ( <b>T4</b> )
DE 12345678 <b>U1</b>	Gebrauchsmuster (Berichtigung entsprechend mit <b>U8</b> oder <b>U9</b> )

Entsprechende Zahlencodes werden auch in anderen Jurisdiktionen verwendet. Auch bei Schutzrechten in weniger geläufigen Jurisdiktionen steht der Buchstabe *A* für ein Schutzrecht, das sich im Anmeldestatus befindet, und der Buchstabe *B* für ein Schutzrecht, das bereits erteilt wurde.

### ***Erste Schritte***

In einem ersten Schritt zur Überprüfung technischer Schutzrechte mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Registerdatenbanken sind die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten bibliographischen Daten mit den in den jeweiligen nationalen und regionalen Registern abrufbaren Daten zu vergleichen (vgl. hierzu Kapitel 3).

In der Regel genügt für diesen Vergleich der Blick in die Register des EPA und des DPMA. Die Recherchen beim EPA und beim DPMA werden dadurch erleichtert, dass sich über beide Ämter auch Patentfamilienmitglieder in anderen Jurisdiktionen identifizieren lassen. Beim EPA sind die entsprechenden Patentfamilienglieder dann über die Datenbank *Espacenet* abrufbar.

Auch die Feststellung des Status der nationalen Schutzrechtsanteile bereits erteilter europäischer Patente ist komfortabel über das Europäische Patentregister möglich: Auf der Registerseite des jeweiligen Europäischen Patents befinden sich Verlinkungen zu den entsprechenden Registereinträgen bei den nationalen Patentrechtsbehörden. Zu Beginn einer Due Diligence sollten die entsprechenden Einträge bei den nationalen Registerbehörden überprüft werden. In Einzelfällen lassen sich so Widersprüche zwischen dem nationalen und dem europäischen Patentregister feststellen, die in einen ersten Due-Diligence-Bericht aufgenommen und dann in einer nächsten Phase der Due Diligence geklärt werden sollten.

Die Datenbanken des EPA und des DPMA geraten an ihre Grenzen, wenn es um die Überprüfung von Schutzrechten außerhalb des EPÜ-Raums geht, u.a. bei Schutzrechten aus den USA oder aus dem asiatischen Raum. Insbesondere bei solchen Schutzrechten weisen die Datenbanken des EPA und des DPMA veraltete Registerstände auf oder sind nicht vollständig. So werden Änderungen – wenn überhaupt – häufig mit einer Verzögerung von einigen Monaten eingetragen.

Geht es um die Überprüfung von Schutzrechten aus den USA oder Asien, ist die Nutzung der dort öffentlich zugänglichen Datenbanken unumgänglich. In einigen asiatischen Registerdatenbanken, insbesondere in Japan und China, wird die Recherche jedoch dadurch erschwert, dass noch einzelne Bereiche der Datenbanken nicht in lateinischer Schrift abrufbar bereitstehen. Gerade zu Beginn einer Due Diligence kann eine erste oberflächliche Auswertung auch solcher asiatischen Registerinhalte mit Hilfe von Übersetzungsdiensten wie *Google Translate* erfolgen. Oftmals lässt sich auf diese Weise die Identität des registrierten Inhabers ermitteln. Die eigene Recherche mit Hilfe solcher Übersetzungsdienste ersetzt jedoch in keinem Fall die Überprüfung durch einen Muttersprachler, so dass sich grundsätzlich die Inanspruchnahme eines lokalen Patent- oder Rechtsanwalts empfiehlt.

### ***Wichtigste nationale und internationale Datenbanken***

Die folgende Übersicht beinhaltet eine Auflistung der wichtigsten Datenbanken nationaler und internationaler Patentbehörden, die im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung zur Überprüfung der bibliographischen Daten genutzt werden können. Die aufgeführten Datenbanken ähneln einander hinsichtlich ihrer Funktionsweise und der Darstellung der bibliographischen Daten grundsätzlich sehr.

EPO	<a href="http://www.epo.org">www.epo.org</a> Für Recherche: <a href="https://register.epo.org/regviewer?lng=en">https://register.epo.org/regviewer?lng=en</a>
DPMA	<a href="http://www.dpma.de">www.dpma.de</a> Für Recherche: <a href="https://register.dpma.de/DPMAREgister/gsm/einsteiger?lang=de">https://register.dpma.de/DPMAREgister/gsm/einsteiger?lang=de</a>
USPTO	<a href="http://www.uspto.gov">www.uspto.gov</a> Für Recherche: <a href="http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair">http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair</a>
WIPO	<a href="http://www.wipo.int/portal/en/index.html">http://www.wipo.int/portal/en/index.html</a> Für Recherche: <a href="https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf">https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf</a>
SIPO	<a href="http://english.sipo.gov.cn/index.html">http://english.sipo.gov.cn/index.html</a> Für Recherche: <a href="http://epub.sipo.gov.cn/index.action">http://epub.sipo.gov.cn/index.action</a>
JPO	<a href="https://www.jpo.go.jp">https://www.jpo.go.jp</a> Für Recherche: <a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp">https://www.j-platpat.inpit.go.jp</a>

Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten und der mittlerweile oftmals intuitiven Bedienbarkeit der Datenbanken beschränken sich die folgenden Abschnitte darauf, die wichtigsten Unterschiede und Besonderheiten darzustellen.

## **EPO Register**

Ausgangspunkt für die Überprüfung bibliographischer Daten ist die Datenbank des Europäischen Patentamts. Für die Recherche Europäischer Patente ist dabei das Europäische Patentregister (*EPO Register*) heranzuziehen, nicht hingegen die Datenbank *Espacenet*. Nur über das *EPO Register* lässt sich der Status der Europäischen Patente und der entsprechenden nationalen Schutzrechtsbestandteile hinreichend verlässlich feststellen.

Die Nutzung des *EPO Register* ist unkompliziert, da die Funktionen in der Regel selbsterklärend sind und eine deutsche Sprachfassung der Datenbank verfügbar ist. Über die

Eingabe der Veröffentlichungs- oder Anmeldenummer gelangt man zur Registerseite des gesuchten Schutzrechts. Bereits auf dieser Registerseite ist der überwiegende Teil der benötigten bibliographischen Daten abrufbar.

The screenshot shows the European Patent Register interface. At the top, there is a header with the logo of the European Patent Office (EPO) and the text 'Europäisches Patentregister'. Below the header, there are navigation options for 'Deutsch', 'English', and 'Français', along with a 'Kontakt' link. The main content area is titled 'Übersicht: EP1353254' and includes a search bar with the patent number 'EP 1353254' and a title: 'Vorrichtung zur Durchflussregelungsventil in ein Heizungs- oder Kühlsystem'. The status is 'Kein Einspruch fristgerecht eingelegt'. The filing date is '15.04.2011' and the publication date is '18.05.2011'. The applicant is 'FLOW DESIGN, INC.' and the inventor is 'TranTham, John M.'. The representative is 'Pirkänen, Hannu Aapo Antero, et al.'. On the left side, there is a sidebar with navigation options like 'Über das Europäische Patentregister', 'Rechtsstand', and 'Kurzhilfe'.

Die Registerseite gibt Auskunft unter anderem über den Anmelder, den/die Erfinder, die Anmeldedaten, die benannten Vertragsstaaten sowie den Stand des Prüfungsverfahrens. Auch die Anmelde- und die erteilte Patentschrift lassen sich bereits auf der Registerseite abrufen. Hilfreich ist zudem die im oberen linken Webseitenbereich befindliche Navigationsleiste, über die sich die verschiedenen Abschnitte der Registerseite aufrufen lassen.

[Über das Europäische Patentregister](#) [Andere Online-](#)

[Smart search](#) [Erweiterte Suche](#) [Hilfe](#)

**EP1353254**  
 European Procedure  
**Übersicht**  
 Rechtsstand  
 Vereinigtes Register  
 Alle Ereignisse  
 Angeführte Dokumente  
 Patentfamilie  
 Alle Dokumente

**Übersicht: EP1353254**  
 Suche verfeinern  
**EP 1353254 - Vorr**  
 ein Bookmark anlegen.]  
**Status**  
**Letztes Ereignis** ⓘ

Für die Durchführung der Due-Diligence-Prüfung sind dabei insbesondere die Abschnitte *Rechtsstand* und *Alle Dokumente* relevant. Im Abschnitt *Rechtsstand* kann der aktuelle Status der nationalen Schutzrechtsanteile innerhalb kürzester Zeit nachvollzogen werden. Das *EPO Register* listet in diesem Abschnitt Verweise zu den entsprechenden Registerseiten der nationalen Patentämter auf.

[Über das Europäische Patentregister](#) [Andere Online-Dienste](#)

[Smart search](#) [Erweiterte Suche](#) [Hilfe](#)

**EP1353254**  
 European Procedure  
 Übersicht  
**Rechtsstand**  
 Vereinigtes Register  
 Alle Ereignisse  
 Angeführte Dokumente  
 Patentfamilie  
 Alle Dokumente

**Rechtsstand: EP1353254**  
 Suche verfeinern ↓ ST36 ↗ Espacenet ↗ Einwendungen einreichen ⓘ! Fr

**Benannte Vertragsstaaten**

- ↗ AT
- ↗ BE
- BG
- ↗ CH
- CY Erlöschen: 09.06.2010
- ↗ CZ
- ↗ DE

**Kurzhilfe** —  
 → Was geschieht wenn ich auf

So kann also auch die Überprüfung der nationalen Schutzrechtsanteile komfortabel vom *EPO Register* ausgehend vorgenommen werden. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Inhalte der nationalen Patentregister in der Regel nicht tagesaktuell sind, so dass kurzfristige Änderungen sich nicht immer anhand der elektronischen Registerinhalte nachvollziehen lassen.

Im Abschnitt *Alle Dokumente* können die gesamten Unterlagen des Erteilungsverfahrens eingesehen werden. Dies ist insbesondere für die Beurteilung der Erteilungsaussichten und der Erfolgsaussichten eines etwaigen Einspruchsverfahrens relevant. In diesem Abschnitt sind nicht nur die Beanstandungen seitens des EPA aufgeführt, sondern auch die im Rahmen eines Einspruchsverfahrens vorgelegten Entgegenhaltungen, die den Rechtsbestand des betroffenen Patents gefährden könnten.

The screenshot shows the EPO Register interface for patent EP1353254. The main content area is titled 'Alle Dokumente: EP1353254' and contains a table of documents. The table has columns for 'Datum', 'Dokumententyp', 'Verfahren', and 'Seitenzahl'. The documents listed include various stages of the patent process, such as 'Mittellung über den Ablauf der Ernapruchstakt', 'Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents', and 'Erteilungsschrift (Unterschrift)'. The 'Verfahren' column indicates the current stage, such as 'Recherche / Prüfung'. The 'Seitenzahl' column shows the number of pages for each document.

Datum	Dokumententyp	Verfahren	Seitenzahl
13.04.2011	Mittellung über den Ablauf der Ernapruchstakt	Recherche / Prüfung	1
17.05.2010	Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents	Recherche / Prüfung	2
27.04.2010	Erreichung der Übersetzungen der Patentansprüche	Recherche / Prüfung	1
27.04.2010	Französische Übersetzung des Patentansprüche	Recherche / Prüfung	4
27.04.2010	Deutsche Übersetzung der Patentansprüche	Recherche / Prüfung	4
16.03.2010	Biographische Daten der europäischen Patentanmeldung	Recherche / Prüfung	2
16.03.2010	Mitteilung über die beschriebene Erteilung eines europäischen Patents	Recherche / Prüfung	4
16.03.2010	Erteilungsschrift (Unterschrift)	Recherche / Prüfung	1
16.03.2010	Für die Erteilung vorgesehene Textfassung	Recherche / Prüfung	19
19.09.2009	Patentansprüche	Recherche / Prüfung	1
19.09.2009	Patentansprüche	Recherche / Prüfung	1
19.09.2009	Belegtafeln (mit Nachgerichte Unterlagen)	Recherche / Prüfung	1
19.09.2009	Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung	Recherche / Prüfung	1

Für die Überprüfung nationaler Patente und Patentanmeldungen kann zwar die Datenbank *Espacenet* genutzt werden. Es ist indes empfehlenswert, die Daten jedenfalls der wichtigsten nationalen Schutzrechte auf Grundlage der nationalen Datenbanken zu überprüfen. *Espacenet* weist in der Regel nur einen Teil der relevanten bibliographischen Daten aus und ist oftmals weniger aktuell. Dies ist insbesondere bei Patenten und Patentanmeldungen in außereuropäischen Jurisdiktionen problematisch.

### **DPMA-Register**

Die Funktionen und die Bedienung des *DPMA-Register* stimmen größtenteils mit denen des *EPO Register* überein. Das *DPMA-Register* sollte immer genutzt werden, wenn es um die Überprüfung nationaler deutscher Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster geht. Existiert ein nationaler deutscher Schutzrechtsanteil eines Europäischen Patents, gelangt man, wie bereits im Zusammenhang mit den Funktionen des *EPO Register* ausgeführt, auch über die Registerseite des jeweiligen Europäischen Patents zum Registereintrag des nationalen deutschen Schutzrechtsanteils.

**Aktenzeichen DE: 603 32 891.1**

**Aktenzeichen EP: 03 00 5223.7**

**Veröffentlichungsnummer EP: 1353254**

**Schutzrechtsart: Patent**

**Status: anhängig/in Kraft**

**Stand am: 26. September 2016 (letzte Aktualisierung in DPMAregister am: 17.03.2016)**

**Stammdaten Details schließen**

INID	Kriterium	Feld	Inhalt
	Schutzrechtsart	SART	Patent
	Status	ST	Anhängig/in Kraft
21	Aktenzeichen DE	DAKZ	603 32 891.1
96	Aktenzeichen EP	EAKZ	03 00 5223.7
97	Veröffentlichungsnummer EP	EIPN	1353254
54	Bezeichnung/Titel	TI	Vorrichtung zur Durchflussregelungsventil in ein Heizungs- oder Kühlsystem
51	JPC-Hauptklasse	ICM (ICMv)	G05D 7/91 (2006.01)
22	Anmeldetag DE	DAT	10.03.2003
96	Anmeldetag EP	EAT	10.03.2003
43	Offenlegungstag	OT	15.10.2003
	Veröffentlichungstag der Erteilung	PET	09.06.2010
71/73	Anmelder/inhaber	INH	IME Hydronic Engineering Inc., Dallas, Tex., US
72	Erfinder	IN	Tranham, John M., Hurst, Texas 76053, US Watson III, George T., Dallas, Texas 75287-6616, US
74	Vertreter	VTR	DREISS Patentanwälte PartG mbB, 70174 Stuttgart, DE
10	Veröffentlichte DE-Dokumente	DEPN	• Originaldokument: DE000060332891.1 ; Recherchierbarer Text: DE000060332891.1

Das *DPMA-Register* bildet Änderungen im Registerstand in der Regel umgehend ab. Zudem kann jedem Registerbeitrag entnommen werden, ob ein Einspruchs- bzw. ein Nichtigkeitsverfahren gegen das betroffene Patent eingeleitet wurde und wie das Verfahren gegebenenfalls ausgegangen ist.

Verfahrensdaten					
Position	Verfahrensart	Verfahrensstand	Verfahrensstandtag*	Veröffentlicht im Patentblatt vom	Alle Details anzeigen
1	Verfahren zur EP-Anmeldung	EPA Erstveröffentlichung	15.10.2003		<a href="#">Detail anzeigen</a>
2	Verfahren zur EP-Anmeldung	EPA Veröffentlichung des Rechercheberichts	15.10.2003		<a href="#">Detail anzeigen</a>
3	Publikationen	Veröffentlichung eines Hinweises auf die Einveröffentlichung durch das DPMA	20.11.2003	20.11.2003	<a href="#">Detail anzeigen</a>
4	Klassifikationsänderung	Änderung der IPC-Klassifikation	17.10.2006		<a href="#">Detail anzeigen</a>
5	Verfahren zur EP-Anmeldung	EPA-Veröffentlichung des Hinweises auf Patenterteilung (Beginn der Einspruchsfrist)	09.06.2010		<a href="#">Detail anzeigen</a>
6	Publikationen	Veröffentlichung eines Hinweises auf die EP-Patenterteilung durch das DPMA	22.07.2010	22.07.2010	<a href="#">Detail anzeigen</a>
7	Verfahren zur EP-Anmeldung	Gegen die Patenterteilung wurde kein Einspruch erhoben, bzw. Einspruchsverfahren ist beim EPA ohne Entscheidung abgeschlossen	09.03.2011	30.06.2011	<a href="#">Detail anzeigen</a>
8	Beschränkungsverfahren	Antrag auf Beschränkung wirksam gestellt	07.08.2013	02.10.2013	<a href="#">Detail anzeigen</a>
9	Vertreteränderung	Änderung des Vertreters	21.08.2013	11.02.2016	<a href="#">Detail anzeigen</a>
10	Beschränkungsverfahren	Patent durch Beschluss der Patentabteilung beschränkt	17.10.2013		<a href="#">Detail anzeigen</a>
11	Beschränkungsverfahren	Rechtskraft des Beschlusses der Patentabteilung/des Rats über die Beschränkung des Patents	27.12.2013	13.02.2014	<a href="#">Detail anzeigen</a>
12	Nichtigkeitsverfahren	Nichtigkeitsklage erhoben	30.12.2013	06.02.2014	<a href="#">Detail anzeigen</a>
13	Nichtigkeitsverfahren	Akte beim EPSC anhängig	30.12.2013		<a href="#">Detail anzeigen</a>
14	Publikationen	Geänderte Patentschrift	29.05.2014	29.05.2014	<a href="#">Detail anzeigen</a>
15	Nichtigkeitsverfahren	Nichtigkeitsklage zurückgenommen/rechtskräftig zurückgewiesen	24.07.2014	18.09.2014	<a href="#">Detail anzeigen</a>
16	Verfahren zur EP-Anmeldung	Gegen die Patenterteilung wurde kein Einspruch erhoben, bzw. Einspruchsverfahren ist beim EPA ohne Entscheidung abgeschlossen	24.07.2014		<a href="#">Detail anzeigen</a>
17	Nichtigkeitsverfahren	Nichtigkeitsklage erhoben	23.06.2015	12.11.2015	<a href="#">Detail anzeigen</a>
18	Nichtigkeitsverfahren	Akte beim EPSC anhängig	23.06.2015		<a href="#">Detail anzeigen</a>
19	Anmelde-/Inhaberänderung	Änderung des Anmeldes/Inhabers	08.01.2016	11.02.2016	<a href="#">Detail anzeigen</a>
20	Vertreteränderung	Änderung des Vertreters	05.01.2016	11.02.2016	<a href="#">Detail anzeigen</a>

Anders als beim *EPO Register* können über das *DPMA Register* nicht für alle Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster die entsprechenden Unterlagen aus dem Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abgerufen werden.

Allerdings können seit Einführung der *elektronischen Akteneinsicht über das Internet in Patent- und Gebrauchsmusterverfahren* die Akten für folgende Schutzrechte eingesehen werden:

- (1) Alle seit dem 21. Januar 2013 erteilten Patente.
- (2) Alle seit dem 21. Januar 2013 eingetragenen Gebrauchsmuster.
- (3) Anmeldungen, die ab dem 21. Januar 2013 eingereicht und bereits offengelegt wurden.
- (4) Alle Patent- und Gebrauchsmusterakten, für die seit dem 21. Januar 2013 ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt wurde.

### **Praxishinweis**

*Auch in Deutschland ist es möglich, an Unterlagen zum Beispiel aus Nichtigkeitsverfahren zu gelangen, die Schutzrechte betreffen, bei denen eine Akteneinsicht nicht bereits elektronisch erlangt werden kann. Stellt der Veräußerer die Unterlagen im Rahmen der Due Diligence nicht ohnehin zur Verfügung, können sie auch beim BPatG angefordert werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass das Gericht die Verfahrensbeteiligten zur Stellungnahme auffordern wird, ob Einwände gegen die Herausgabe der Unterlagen bestehen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Unterlagen in der Regel innerhalb einiger Wochen nach Beantragung zur Verfügung gestellt.*

### **USPTO – Public Pair**

Die Überprüfung der bibliographischen Daten von US-Patenten und -Patentanmeldungen erfolgt mit Hilfe der Datenbank *Public Pair* (PAIR = **P**atent **A**pplication **I**nformation **R**etrieval). Wie bei den vorgenannten Datenbanken gelangt man auch bei *Public Pair* über die Eingabe der Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer zum Registereintrag des gesuchten Patents bzw. der gesuchten Patentanmeldung.

Home Patents Trademarks Other

Patent eBusiness Patent Application Information Retrieval

10/121,106 FLOW REGULATING CONTROL VALVE AND METHOD FOR REGULATING FLUID FLOW 090606.0138

Select Application Transaction Patent Term Fees Publisher Address & Assignments  
New Case Date History Adjustments Documenting/Owner/Agent

**Bibliographic Data**

Application Number:	10/121,106	Correspondence Address Customer Number:	5073
Filing or 371 (c) Date:	04-10-2002	Status:	Patented Case
Application Type:	Utility	Status Date:	01-22-2004
Examiner Name:	HEPPERLE, STEPHEN M	Location:	FILE REPOSITORY (FRANCOEA)
Group Art Unit:	3753	Location Date:	08-13-2015
Confirmation Number:	2455	Earliest Publication No:	US 2003-0192597 A1
Attorney Docket Number:	090606.0138	Earliest Publication Date:	10-16-2003
Class / Subclass:	137/002	Patent Number:	6,888,319
First Named Inventor:	John M. Trantham , Hurst, TX (US) all <a href="#">Inventors</a>	Issue Date of Patent:	02-10-2004
First Named Applicant:	-	International Registration Number (If Any):	-
Entity Status:	Undiscounted	International Registration Publication Date:	-
AIA (First Inventor to File):	no		

Title of Invention: FLOW REGULATING CONTROL VALVE AND METHOD FOR REGULATING FLUID FLOW

Die Ausgangsseite des Registereintrags *Application Data* führt die wichtigsten bibliographischen Daten auf: Anmelde- und -datum, Erteilungsdatum, Erfinder und Status des Patents.

Von besonderer Bedeutung sind darüber hinaus die Seitenabschnitte *Patent Term Adjustments*, *Assignments* und – soweit vorhanden – *Image File Wrapper*.

In dem Abschnitt *Patent Term Adjustments* sind Informationen darüber enthalten, ob es zu einer Verlängerung der Laufzeit des betroffenen Patents kommt.

16/121,106 FLOW REGULATING CONTROL VALVE AND METHOD FOR REGULATING FLUID FLOW 099696.0138						
Select New Cases	Application Date	Transaction History	Patent Term Adjustments	Fees	Published Document/Abstract/Agent	Address & Assignments
<b>Patent Term Adjustment</b>						
Filing or 371(C) Date:	04-10-2002	Overlapping Days Between (A and B) or (A and C):				0
Issue Date of Patent:	02-10-2004	Non-Overlapping USPTO Delays:				132
A Delays:	132	PTO Manual Adjustments:				0
B Delays:	0	Applicant Delays:				69
C Delays:	0	Total PTA Adjustments:				63
<b>Patent Term Adjustment History</b>						
Number	Date	Contents Description	Explanation Of Calculations	PTO(Days)	APPL(Days)	Start
24	02-10-2004	Patent Issue Date used in PTA Calculation				0
23	01-07-2004	Receipt into Pubs				0
22	01-02-2004	Receipt into Pubs				0
21	12-31-2003	Application Is Considered Ready for Issue				0
20	12-04-2003	Issue Fee Payment Verified				0
19	04-10-2002	Workflow - Drawings Finished				0
18	04-10-2002	Workflow - Drawings Matched with File at Contractor				0
17	12-04-2003	Miscellaneous Incoming Letter			69	17
16	12-04-2003	Issue Fee Payment Received				0
15	12-08-2003	Receipt into Pubs				0
14	10-24-2003	Workflow - File Sent to Contractor				0
13	10-24-2003	Receipt into Pubs				0
12	10-24-2003	Receipt into Pubs				0
11	10-23-2003	Dispatch to Publications				0
10	10-21-2003	Issue Revision Completed				0
9	10-20-2003	Mail Notice of Allowance		132		-1
8	10-20-2003	Notice of Allowance Data Verification Completed				0
7	10-20-2003	Case Docketed to Examiner in GAU				0
6	10-20-2003	Allowability Notice				0
5	06-19-2002	Case Docketed to Examiner in GAU				0
4	05-24-2002	Application Dispatched from OIPE				0
3	05-22-2002	Application Is Now Complete				0
2	04-26-2002	IPW Scan & PACR Auto Security Review				0
1	04-10-2002	Initial Exam Team re				0

Insbesondere bei amtsseitig bedingten Verzögerungen des Erteilungsverfahrens kann eine solche Laufzeitverlängerung angeordnet werden. Die Auswertung dieses Abschnitts ist deshalb für die Bestimmung der Laufzeit unabdingbar.

In den USA werden Patentanmeldungen in der Regel nicht von Unternehmen eingereicht, sondern von den jeweiligen Erfindern, obwohl es nach dem *America Invents Act* nunmehr die Möglichkeit einer eigenen Patentanmeldung durch den Arbeitgeber gibt. Anhand der Informationen im Abschnitt *Assignments* ist daher zu überprüfen, ob und an wen die Erfinder ihre Anteile an der Patentanmeldung im Laufe des Erteilungsverfahrens übertragen haben.

10/21,106 FLOW REGULATING CONTROL VALVE AND METHOD FOR REGULATING FLUID FLOW							090606.0138
Select New Case	Application Data	Transaction History	Patent Term Adjustments	Fees	Published Documents	Address & Attorney/Agent	Assignments
<b>Assignments Data</b>							
<b>Patent Assignment Abstract of Title</b>							
<b>Total Assignments: 3</b>							
Application #: 10121106		Filing Dt: 04/10/2002		Patent #: 6880119		Issue Dt: 02/10/2004	
IPC Class: F01K		Int'l Reg #:		Publication #: US2003192597		Pub Dt: 10/16/2003	
Inventors: John B. Trathem, George T. Watson III							
Title: FLOW REGULATING CONTROL VALVE AND METHOD FOR REGULATING FLUID FLOW							
<b>Assignment 1</b>							
Reel/Frame:	012197 / 0887	Received:	04/19/2002	Recorded:	04/19/2002	Mailed:	06/14/2002
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNEE INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).							
Assignor:	FRAN THAM, JOHN M.					Exec Dt: 04/09/2001	
Assignee:	FLOW DESIGN, INC.						
8908 GOVERNORS ROW DALLAS, TEXAS 75247							
Correspondent:	BAKER BOTTS LLP						
THOMAS A. BEATON 2001 ROSE AVENUE DALLAS, TX 75201-2980							
<b>Assignment 2</b>							
Reel/Frame:	013549 / 0050	Received:	07/08/2002	Recorded:	07/02/2002	Mailed:	09/04/2002
Conveyance: CORRECTIVE ASSIGNMENT TO CORRECT THE DATE OF EXECUTION FROM 4-5-01 TO 4-5-02. DOCUMENT PREVIOUSLY RECORDED AT REEL 512797 FRAME 0857.							
Assignor:	FRAN THAM, JOHN M.					Exec Dt: 04/09/2002	
Assignee:	WATSON, GEORGE T. III.					Exec Dt: 04/09/2002	
FLOW DESIGN, INC. 8908 GOVERNORS ROW DALLAS, TEXAS 75247							
Correspondent:	BAKER BOTTS LLP						
THOMAS A. BEATON 2001 ROSE AVENUE DALLAS, TX 75201-2980							
<b>Assignment 3</b>							
Reel/Frame:	030807 / 0690	Received:	07/08/2013	Recorded:	07/08/2013	Mailed:	07/13/2013
Conveyance: CHANGE OF NAME (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).							
Assignor:	FLOW DESIGN, INC.					Exec Dt: 10/02/2014	
Assignee:	3M HYDROVIC ENGINEERING, INC.						
8908 GOVERNORS ROW DALLAS, TEXAS 75247							
Correspondent:	RYAN LOVELESS, LOVELESS LAW GROUP PLLC						
4760 PRESTON ROAD SUITE 244-357 FRIEDCO, TX 75294							

Der Abschnitt *Image File Wrapper*, der nicht bei allen Patentanmeldungen zur Verfügung steht, enthält grundsätzlich alle Dokumente, die während des Erteilungsverfahrens beim USPTO eingereicht oder vom USPTO ausgegeben worden sind.

11/955,989 PRESSURE RELIEVED THERMAL REGULATOR FOR AIR CONDITIONING APPLICATION							090606.0148			
Select New Case	Application Data	Transaction History	Image File Wrapper	Patent Term Adjustments	Continuity Data	Fees	Published Documents	Address & Attorney/Agent	Assignments	Display References
This application is officially maintained in electronic form. To View: Click the desired Document Description. To Download and Print: Check the desired document(s) and click Start Download.										
<b>Available Documents</b>										
Mall Room Date	Document Code	Document Description	Document Category	Page Count	PDF					
03-02-2011	ISSUE NTF	Issue Notification	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					
02-16-2011	IFEE	Issue Fee Payment (PTO-856)	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					
02-16-2011	WFEE	Fee Worksheet (SR06)	PROSECUTION	2	<input type="checkbox"/>					
02-16-2011	N417	FRS Acknowledgment Receipt	PROSECUTION	2	<input type="checkbox"/>					
11-18-2010	EXIN	Examiner Interview Summary Record (PTOL-413)	PROSECUTION	4	<input type="checkbox"/>					
11-18-2010	NOA	Notice of Allowance and Fees Due (PTOL-85)	PROSECUTION	3	<input type="checkbox"/>					
11-18-2010	SRNT	Examiner's search strategy and results	PROSECUTION	8	<input type="checkbox"/>					
11-18-2010	FWCLM	Index of Claims	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					
11-18-2010	IFW	Issue information including classification, examiner, name, claim, renumbering, etc.	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					
11-18-2010	SRFW	Search information including classification, database and other search related notes	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					
09-10-2010	A...	Amendment/Req., Reconsideration-After Non-Final Reject	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					
09-10-2010	CLM	Claims	PROSECUTION	6	<input type="checkbox"/>					
09-10-2010	REM	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment	PROSECUTION	2	<input type="checkbox"/>					
09-10-2010	N417	FRS Acknowledgment Receipt	PROSECUTION	2	<input type="checkbox"/>					
09-10-2010	WFEE	Fee Worksheet (SR06)	PROSECUTION	1	<input type="checkbox"/>					

Ist das Patent noch nicht erteilt worden, kann also anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen des Erteilungsverfahrens eine Prognose der Erteilungswahrscheinlichkeit angestellt werden. Auch können darüber ggf. eingereichte vorveröffentlichte Dokumente ermittelt werden, die für die Einschätzung des Rechtsbestands anderer Mitglieder aus der Patentfamilie wertvoll sein können.

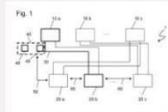
## WIPO

Die Datenbank der WIPO *Patentscope* ist erster Anlaufpunkt für Überprüfung von PCT-Anmeldungen.

The screenshot shows the WIPO Patentscope search interface. At the top left is the WIPO logo, and next to it is the text 'PATENTSCOPE'. To the right, there are language selection options: Mobile | English | Español | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文 | العربية. Below this is the text 'Recherche in nationalen und internationalen Patentsammlungen'. A navigation bar contains the following tabs: Recherche, Durchsuchen, Übersetzung, Optionen, Aktuelles, Einloggen, Hilfe. Below the navigation bar is the breadcrumb 'Home > IP Services > PATENTSCOPE'. The main content area is titled 'Einfache Recherche' and contains the text: 'Dieses System erlaubt Ihnen, Recherchen in 3 Million veröffentlichten internationalen Patentanmeldungen (PCT) sowie in 58 Million Patentedokumenten aus regionalen und nationalen Patentsammlungen durchzuführen. Eine detaillierte Übersicht des Datenbestandes finden Sie hier (->)'. Below this text is a search input field with a dropdown menu set to 'Titelseite' and a search button labeled 'Suchergeb. abrufen'. At the bottom, there is a notification: 'PCT Publication 38/2016 (2016/09/22) is now available. The next publication date is scheduled as follows: Gazette number 39/2016 (2016/09/29). More'.

Nach Eingabe der Veröffentlichungsnummer gelangt man auf die Ausgangsseite des Registerintrags *Biblio. Daten (PCT)*.

1. (WO2012062814) METHOD FOR VERIFYING ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN GENERATOR AND INVERTER USING HANDHELD DEVICE	
Biblio. Daten (PCT)	Beschreibung Ansprüche Nationale Phase Anmerkungen Zeichnungen Dokumente
Aktuellste beim Internationalen Büro eingegangene bibliographische Daten <span style="float: right;">PermaLink </span>	
<b>Veröff.-Nr.:</b>	WO/2012/062814
<b>Veröffentlichungsdatum:</b>	18.05.2012
<b>IPC:</b>	G01R 31/02 (2006.01) 
<b>Anmelder:</b>	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG [DE/DE]; Sonnenallee 1 34266 Niestetal (DE) (For All Designated States Except US); MAGNUSSEN, Björn [DE/DE]; (DE) (For US Only); PRÜSSING, Heiko [DE/DE]; (DE) (For US Only)
<b>Erfinder:</b>	MAGNUSSEN, Björn (DE); PRÜSSING, Heiko (DE)
<b>Vertreter:</b>	KLEINE, Hubertus, Am Zwingler 2 33602 Bielefeld (DE)
<b>Prioritätsdaten:</b>	10.2010.050.785.7 10.11.2010 DE
<b>Titel</b>	(EN) METHOD FOR VERIFYING ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN GENERATOR AND INVERTER USING HANDHELD DEVICE (FR) PROCÉDÉ POUR CONFIRMER LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ENTRE UN GÉNÉRATEUR ET UN ONDULEUR À L'AIDE D'UN DISPOSITIF PORTATIF
<b>Zusammenfassung:</b>	(EN) A method of verification of an electrical connection between a generator (10a) and an inverter (20b) by a cable (30) is disclosed. The method comprises placing a handheld device (40) with a current detection sensor (45) in vicinity of a cable (30). A command to change a current is transmitted from the handheld device (40) to the inverter (20b) to generate a current signature (150) within an inverter-generator connection cable. A sensor signature is detected by the current detection sensor (45) and compared to the current signature (150) caused by the command to change a current. A verification signal based on the comparison is generated. The method may be used to compile a wiring plan between a plurality of generators (10a, 10b, 10c) and a plurality of inverters (20a, 20b, 20c). (FR) L'invention concerne un procédé de confirmation d'un raccordement électrique entre un générateur (10a) et un onduleur (20b) par un câble (30). Le procédé comporte une étape consistant à placer un dispositif portatif (40) doté d'un capteur (45) de détection de courant au voisinage d'un câble (30). Une consigne de modification d'un courant est envoyée du dispositif portatif (40) à l'onduleur (20b) pour générer une signature (150) de courant au sein d'un câble de raccordement onduleur-générateur. Une signature de capteur est détectée par le capteur (45) de détection de courant et comparée à la signature (150) de courant provoquée par la consigne de modification de courant. Un signal de confirmation basé sur la comparaison est généré. Le procédé peut être utilisé pour compiler un plan de câblage entre une pluralité de générateurs (10a, 10b, 10c) et une pluralité d'onduleurs (20a, 20b, 20c).
<b>Designierte Staaten:</b>	AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, DZ, EG, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW African Regional Intellectual Property Organization (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW) Eurasian Patent Organization (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM) European Patent Office (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR) African Intellectual Property Organization (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
<b>Veröffentlichungssprache:</b>	English (EN)
<b>Anmeldesprache:</b>	English (EN)



Im Rahmen der Due Diligence sind insbesondere die Abschnitte *Nationale Phase* und *Dokumente* relevant.

Der Abschnitt *Nationale Phase* gibt Auskunft über die nationalen Erteilungsverfahren, die auf Grundlage der betroffenen PCT-Anmeldung eingeleitet worden sind. Dies ist insbesondere in den Fällen relevant, in denen nationale Patentanmeldungen betroffen sind, die sich nicht ohne weiteres bei einer Recherche mit Hilfe des *EPO Register* ermitteln lassen.

Mit Hilfe des Abschnitts *Dokumente* können ggf. existierende Internationale Rechercheberichte der WIPO ermittelt

werden. Diese Rechercheberichte vermitteln regelmäßig einen ersten Eindruck, wenn es um die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geht. Oftmals nehmen nationale Patentbehörden während der auf Grundlage von PCT-Anmeldungen eingeleiteten Erteilungsverfahren Bezug auf Internationale Rechercheberichte. Sind noch keine nationalen Erteilungsverfahren eingeleitet worden, ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die im Internationalen Recherchebericht aufgeführten Entgegenhaltungen auch von nationalen bzw. regionalen Patentbehörden thematisiert werden.

1. (WO2012062814) METHOD FOR VERIFYING ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN GENERATOR AND INVERTER USING HANDHELD DEVICE							
Biblio	Daten (PCT)	Beschreibung	Ansprüche	Nationale Phase	Anmerkungen	Zeichnungen	Dokumente
Internationaler Anmeldestatus							
Datum	Titel			Ansicht		Herunterladen	
26.09.2016	Statusbericht zur Internationalen Anmeldung			HTML, PDF		PDF, XML	
Veröffentlichte Internationale Anmeldung							
Datum	Titel			Ansicht		Herunterladen	
18.05.2012	Erstveröffentlichung mit ISR (A1 20/2012)			PDF (18p.)		PDF (18p.), ZIP(XML + TIFFs)	
Dokumente in Bezug auf Recherche und Prüfung							
Datum	Titel			Ansicht		Herunterladen	
14.05.2013	(IB/373) Internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit Kapitel I			PDF (7p.)		PDF (7p.), ZIP(XML + TIFFs)	
10.05.2013	Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde			PDF (6p.)		PDF (6p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	Internationaler Recherchenbericht			PDF (3p.)		PDF (3p.), ZIP(XML + TIFFs)	
Verwandte Dokumente in den Akten des Internationalen Büros							
Datum	Titel			Ansicht		Herunterladen	
14.05.2013	(IB/326) Mitteilung über die Übermittlung von Kopien des internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit (Kapitel I)			PDF (1p.)		PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)	
05.03.2013	(IB/308) Mitteilung an den Anmelder über die Übersendung der internationalen Anmeldung an die Bestimmungsämter			PDF (1p.)		PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)	
05.06.2012	(IB/308) Mitteilung an den Anmelder über die Übersendung der internationalen Anmeldung an die Bestimmungsämter			PDF (1p.)		PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	Validierungsprotokoll			PDF (2p.)		PDF (2p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	Anmeldungshauptteil in seiner eingereichten Fassung			PDF (16p.)		PDF (16p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	(IB/304) Mitteilung bezüglich der Einreichung oder Übermittlung des Prioritätsbelegs			PDF (1p.)		PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	(RO/101) Antragsformblatt			PDF (4p.)		PDF (4p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	(IB/311) Mitteilung bezüglich des Vorliegens der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung			PDF (1p.)		PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	(IB/301) Mitteilung über den Eingang des Aktenexemplars			PDF (1p.)		PDF (1p.), ZIP(XML + TIFFs)	
18.05.2012	DE 10 2010 050 785.7 10.11.2010 (Pr. Doc.)			PDF (20p.)		PDF (20p.), ZIP(XML + TIFFs)	

## SIPO

Das Chinesische Patentamt (SIPO = **S**tate **I**ntellectual **P**roperty **O**ffice) hat auf die erhöhte Nachfrage von Nutzern außerhalb Chinas reagiert und stellt seine Datenbank seit einiger Zeit in zahlreichen Sprachfassungen zur Verfügung, darunter insbesondere auch in englischer und deutscher Sprache. Dies erleichtert die Überprüfung der bibliographischen Daten chinesischer Patente ungemein. Anders als noch vor einigen Jahren ist man bei der Recherche chinesischer Schutzrechte nun nur noch teilweise auf Online-Übersetzungsdienste angewiesen.

The screenshot shows the SIPO patent search website interface. At the top, there are language options: 中文, English, Français, **Deutsch**, ਪੰਜਾਬੀ, Español, Português, العربية, and 日本語. Below this is a navigation bar with buttons for 'Anmeldung' and 'Registrierung'. The main header features the SIPO logo and the text 'Patentsuche und -analyse' over a cityscape background. A secondary navigation bar includes: Home, Patentsuche, WERKZEUGE, Favoriten, Analyse-Datenbank, Schnell, Anpassen, Erweiterte Analyse, and Protokoll.

On the left side, there is a sidebar with a search icon and the text 'Anmeldung'. Below it are two input fields with user icons, a search button with the number '9154', and a blue 'Anmeldung' button. At the bottom of the sidebar, it says 'Registrierungsassistent' and 'Kennwort abrufen'.

The main content area has a search section with a search bar and a blue 'Suchen' button. Above the search bar are two columns of search criteria with radio buttons:

- Automatische Identifikation
- Anmelder..
- Anmelder/Patentinhaber
- Erfindungstitel

- Suchelement
- Veröffentlichungsnr. (Bekanntmachungsnr.)
- Erfinder

Below the search bar is a table with two rows:

Mitteilung und Bekanntmachung	Mehr
Freigabemitteilung	2015-04-27

Below the table is another section titled 'Patentauswahl' with a 'Mehr' link:

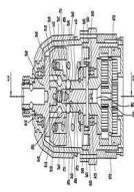
Patentauswahl	Mehr
CN 19850910~ 20160831	
US 17900731~ 20160802	
JP 19130206~ 20160802	
KR 19731023~ 20160715	

Die Suche nach chinesischen Patentanmeldungen bzw. Patenten mit der deutschsprachigen Suchmaske ist weitgehend zuverlässig und liefert die relevanten Informationen.

insgesamt 1 von 2Anzahl der Daten

**Anmelder.** CN200780051741.0 [Erfindung]Anmeldedatum 2007.12.04 [Autorisierte Bekanntmachung] Ausblenden Top Ende

Application No.:CN200780051741.0 Ausblenden  
 Anmelder.:CN200780051741.0  
 Anmeldedatum:2007.12.04  
 Veröffentlichungsnr. (Bekanntmachungsnr.):CN101663134B  
 Veröffentlichungsdatum (Bekanntmachungsdatum):2013.03.13  
 Erfindungstitel:可在冲中模式或粘孔模式下操作的旋转动力工具  
 IPC:B25B21/02  
 Anmelder/Patentinhaber: 罗伯特·博世有限公司;  
 Erfinder:梁政豪;M:万;S:Y;李;M:卢;洪;  
 Prioritätsnr.:EP07102959.9  
 Prioritätsdatum :2007.02.23  
 Agent : 曹奇;  
 Agentur: 中国专利代理(香港)有限公司 72001;



[Details ansehen](#) [Rechtsstatus ansehen](#)

Zudem kann der Schutzrechtsstatus abgefragt werden. Die entsprechenden Informationen sind indes nicht in englischer Sprache verfügbar, können aber z.B. mit *Google Translate* ermittelt werden. Dabei ist stets zu beachten, dass die Ergebnisse der Online-Übersetzung bei ggf. bestehender Unsicherheit von einem Muttersprachler bestätigt werden sollten, um abschließende Sicherheit zu erlangen.

Rechtsstatusliste

Anmelder.: CN200780051741 Englischer Rechtsstatus: 公开	Rechtsstatus-Wirksamkeitsdatum: 20100303
Anmelder.: CN200780051741 Englischer Rechtsstatus: 实质审查的生效	Rechtsstatus-Wirksamkeitsdatum: 20100428
Anmelder.: CN200780051741 Englischer Rechtsstatus: <a href="#">B80</a>	Rechtsstatus-Wirksamkeitsdatum: 20130313

insgesamt 1 von 3Anzahl der Daten

## JPO

Auch das JPO stellt seit einigen Jahren Suchfunktionen in englischer Sprache zur Verfügung. Über die Suchmaske **PAJ** (**P**atent **A**bstracts of **J**apan) kann gezielt insbesondere nach registrierten Inhabern gesucht werden.

Searching PAJ [? Help](#) Search List Detail

You can retrieve the PAJ (Patent Abstracts of Japan) by keywords.

Publication issues, and updates schedule, please refer to the [NEWS](#)

**Abstract**  
e.g. computer semiconductor AND

**Title of invention**  
e.g. computer semiconductor AND

**Applicant**  
e.g. JPO AND

**Publication Date**  
from: e.g. 20150101 - to: e.g. 20150331

**IPC**  
e.g. B22F1/00 B22F3/00

[Data Coverage](#)

Die Ergebnisliste führt erteilte Patente, in der Anmeldephase befindliche und auch bereits zurückgewiesene Patentanmeldungen auf.

## Results

217 documents are found for "Fraunhofer". Documents 1 to 217 out of 217 hits are displayed.

No.	Publication No.	Title of invention
1	<a href="#">2016 - 113698</a>	DEPOSITION METHOD OF TRANSPARENT MULTILAYER SYSTEM HAVING SCRATCH RESISTANCE PROPERTIES
2	<a href="#">2016 - 106459</a>	DEVICE AND METHOD FOR CALCULATING LOUDSPEAKER SIGNAL FOR A PLURALITY OF LOUDSPEAKERS WHILE USING DELAY IN FREQUENCY DOMAIN
3	<a href="#">2016 - 086163</a>	STACKED INTEGRATED MULTI-JUNCTION SOLAR CELL
4	<a href="#">2016 - 048927</a>	APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING OUTPUT SIGNAL HAVING AT LEAST TWO OUTPUT CHANNELS
5	<a href="#">2016 - 026319</a>	NOISE GENERATION IN AUDIO CODEC
6	<a href="#">2016 - 008357</a>	COATED PLASTIC SUBSTRATE, ORGANIC ELECTRIC ELEMENT, AND MANUFACTURING METHOD OF COATED PLASTIC SUBSTRATE
7	<a href="#">2016 - 006535</a>	CODER USING FORWARD ALIASING CANCELLATION
8	<a href="#">2015 - 210531</a>	METHOD OF PRODUCING ANTI-REFLECTION LAYER ON SILICONE SURFACE, AND OPTICAL ELEMENT
9	<a href="#">2015 - 187747</a>	AUDIO ENCODER AND BAND WIDTH EXPANSION DECODER
10	<a href="#">2015 - 180963</a>	OPTICAL LAMINATE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
11	<a href="#">2015 - 180104</a>	MULTI-VIEW SIGNAL CODEC
12	<a href="#">2015 - 180071</a>	DEVICE AND METHOD FOR DECODING TRANSFORM COEFFICIENT BLOCK AND DEVICE AND METHOD FOR CODING TRANSFORM COEFFICIENT BLOCK
13	<a href="#">2015 - 164129</a>	METHOD FOR MANUFACTURING ORGANIC ELECTRONIC DEVICE AND ORGANIC ELECTRONIC DEVICE
14	<a href="#">2015 - 156826</a>	RECOMBINANT CELL, AND PRODUCTION METHOD OF 1,4-BUTANEDIOL
15	<a href="#">2015 - 149737</a>	CODING OF SPATIAL SAMPLING OF TWO-DIMENSIONAL INFORMATION SIGNAL USING SUBDIVISION
16	<a href="#">2015 - 129953</a>	APPARATUS AND METHOD FOR ENCODING AUDIO SIGNAL INCLUDING PLURAL CHANNELS

Wählt man ein in der Ergebnisliste aufgeführtes Schutzrecht aus, gelangt man zur Übersichtsseite des Registereintrags. Auf der Übersichtsseite sind die wichtigsten bibliographischen Daten aufgeführt, die regelmäßig im Rahmen der Due Diligence überprüft werden müssen.

## Detail

2009-165144

[Previous Document](#) 111 / 217 [Next Document](#)

[Data Coverage](#)

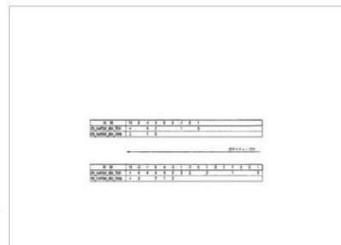
[Image Data\(Japanese\)](#)

[Legal Status](#)

(11)Publication number : 2009-165144  
 (43)Date of publication of application : 23.07.2009  
 (51)Int.Cl. : *H04N 7/30 (2006.01)*  
 (21)Application number : 2009-037764  
 (22)Date of filing : 20.02.2009  
 (71)Applicant : FRAUNHOFER-GES ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV  
 (72)Inventor : SCHWARZ HEIKO  
 MARPE DETLEF  
 WIEGAND THOMAS

### (30)Priority

Priority number : 2002 10220961 Priority date : 02.05.2002 Priority country : DE



Neben den bibliographischen Daten findet man auf der Übersichtsseite auch den Verweis zu einer Unterseite des Registereintrags, auf der sich Informationen zum Status des betroffenen Schutzrechts abrufen lassen. Anders als z.B. beim SIPO sind in der *PAJ*-Datenbank auch die Informationen zum Rechtsstatus in englischer Sprache verfügbar und erlauben so eine unkomplizierte Überprüfung der im Rahmen der Due Diligence vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen.

#### ■ Patent 2009-037764

---

<b>Filing info</b>	: Patent 2009-037764 (20.2.2009)
<b>Publication info</b>	: 2009-165144 (23.7.2009)
<b>Detailed info of application</b>	: Kind of examiner's decision(Grant) Kind of final decision(Grant) Date of final decision in examination stage(17.4.2009) (20.2.2009)
<b>Date of request for examination</b>	: (20.2.2009)
<b>Date of sending the examiner's decision of rejection</b>	:
<b>Appeal/trial info</b>	:
<b>Registration info</b>	: 4295356 (17.4.2009)
<b>Renewal date of legal status</b>	: (26.4.2016)

---

Darüber hinaus sind über die *PAJ*-Datenbank Maschinenübersetzungen der jeweiligen japanischen Patente bzw. Patentanmeldungen abrufbar. Zwar können die Maschinenübersetzungen keine professionell erstellten Übersetzungen ersetzen, doch genügt ihre Heranziehung in der Regel, um den Inhalt der Patentschrift oberflächlich zu bestimmen. Dies dürfte indes gerade im Rahmen einer Due Diligence grundsätzlich ausreichend und vor allem kosteneffizient sein.

**\* NOTICES \***

**JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

Sollte doch einmal eine Übersetzung von Dokumenten in asiatischen Sprachen notwendig sein, lassen sich erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, wenn eine Übersetzung ins Englische angefordert wird. Beispielsweise ist die Sprachenkombination Japanisch/Englisch bei Übersetzungsbüros erheblich häufiger anzutreffen als Japanisch/Deutsch, weshalb letztere in der Regel deutlich teurer und langwieriger ist.

### ***Sonstige Datenbanken***

Die Recherche in Datenbanken anderer Patentämter ist mittlerweile ebenfalls zu einem großen Teil komfortabel möglich. Noch immer gibt es aber unrühmliche Ausnahmen wie z. B. die Datenbanken des brasilianischen und des österreichischen Patentamts.

Benötigt der potentielle Erwerber verlässliche Informationen aus derartigen Jurisdiktionen, sollten Mitarbeiter der Zielgesellschaft bzw. deren Patentanwälte um Übermittlung aussagekräftiger Unterlagen gebeten werden.



## KERNPUNKTE

- ❖ Wesentliche Daten zu den technischen Schutzrechten sind heutzutage über die Online-Register der regionalen und nationalen Patentämter sowie der WIPO zugänglich.
- ❖ Die in den Online-Registern abrufbare Information ist nicht in allen Fällen aktuell und sollte daher nur als Ausgangspunkt der Recherche bzw. Anhaltspunkt genutzt werden.
- ❖ Bei der Prüfung regionaler Datenbanken (wie bspw. des EPO) muss in jedem Falle ein Abgleich mit den Daten der nationalen Datenbanken stattfinden, soweit diese Eintragungen aufweisen.



TEIL II  
MINDESTPRÜFUNGSUMFANG



## Kapitel 3

# Überprüfung bibliographischer Daten

*Ausgangspunkt bei der Bewertung technischer Schutzrechte ist regelmäßig die Überprüfung bibliographischer Daten. Oftmals wird dabei übersehen, dass die Überprüfung bibliographischer Daten allein keinen sicheren Rückschluss auf die Rechtsinhaberschaft erlaubt. Zum Rechtsbestand eines Schutzrechts lässt sich den bibliographischen Daten gar nichts entnehmen. Die Überprüfung bibliographischer Daten kann einzig dem Zweck dienen, offensichtliche Probleme bzw. Widersprüche zu identifizieren, die sich bereits aus den nationalen bzw. regionalen Schutzrechtsregistern ergeben.*

---

### **Allgemeines**

Die Einschränkung der Due Diligence auf die Überprüfung bibliographischer Daten birgt große Gefahren: Der Registerstand ist nicht in jeder Jurisdiktion tagesaktuell und bietet insbesondere keine Gewähr dafür, dass die tatsächliche Rechtslage abgebildet wird. Es kann also nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem registrierten Inhaber um den rechtlichen Inhaber des jeweiligen Schutzrechts handelt.

Aus diesem Grund sollten die Registerangaben mit der gebotenen Vorsicht gewürdigt und nur als Ausgangspunkt für die weitere Überprüfung der Schutzrechte gesehen wer-

den. Steht für die Überprüfung der Schutzrechte nur ein geringes Budget zur Verfügung oder muss die Überprüfung innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen werden, kann die Due Diligence natürlich zunächst darauf beschränkt werden, offensichtliche Widersprüche zwischen Registerinhalt und den vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen zu identifizieren und diese entsprechend zur Kenntnis zu bringen.

Es bietet sich grundsätzlich an, die Schutzrechte zunächst in verschiedene Kategorien aufzuteilen. Dementsprechend sollten beispielsweise die technischen Schutzrechte in Gebrauchsmuster und Patente und die Patente in Patentanmeldungen und erteilte Patente unterteilt werden.

Soweit keine ausdrücklichen Vorgaben bestehen, sollte die Überprüfung sich auf die Schutzrechte beschränken, für die im Datenraum entsprechende Informationen abrufbar zur Verfügung stehen. Sollten sich in den öffentlich zugänglichen Datenbanken beispielsweise des EPA oder des DPMA über Familienrecherchen oder über die Suche nach bestimmten registrierten Inhabern weitere Schutzrechte identifizieren lassen, genügt regelmäßig ein bloßer Hinweis auf diese Schutzrechte im Due-Diligence-Bericht. Da die Überprüfung weiterer Schutzrechte mit zusätzlichem Arbeitsaufwand verbunden ist, sollte zunächst entschieden werden, ob eine entsprechende Erhöhung des Budgets in Betracht kommt.

Zur Überprüfung der bibliographischen Daten eines Schutzrechts sind alle vom Verkäufer zur Verfügung gestell-

ten relevanten Daten, insbesondere Anmelde-/Veröffentlichungsnummer und Anmelde-/Veröffentlichungsdatum sowie die Angaben zu Inhabern, Erfindern und Verlängerungsgebühren zu verifizieren.

Darüber hinaus sollte bei Europäischen Patenten überprüft werden, welche nationalen Schutzrechtsanteile noch in Kraft sind. Oftmals enthalten die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Auflistungen der Schutzrechte nur den Hinweis auf das erteilte Europäische Patent, ohne dass weitere Informationen zu den einzelnen Schutzrechtsanteilen enthalten sind. Dabei ist gerade die Reichweite des Europäischen Patents in einzelnen oder mehreren Mitgliedsstaaten des EPÜ von Bedeutung, um festzustellen, ob die für den potentiellen Erwerber relevanten europäischen Jurisdiktionen abgedeckt werden.

Entsprechend sollte auch bei PCT-Anmeldungen festgestellt werden, in welchen Jurisdiktionen nationale Erteilungsverfahren gestützt auf die jeweilige PCT-Anmeldung eingeleitet worden sind und ob die Frist zur Einleitung nationaler Anmeldephasen noch läuft.

Wie bereits eingangs ausgeführt, kommt der Überprüfung bibliographischer Daten indes nur geringe Bedeutung zu. Denn die bibliographischen Daten erlauben in der Regel keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Status des betroffenen Schutzrechts. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Rechtsinhaberschaft von Belang (vgl. dazu den Abschnitt *Rechtsinhaberschaft*). Der Erwerb des Eigentums an einem Schutzrecht setzt in nahezu keiner Jurisdiktion eine

Registereintragung voraus. Es ist daher grundsätzlich denkbar und in der Praxis nicht selten der Fall, dass der im Register eingetragene Inhaber nicht mit dem wahren Schutzrechtsinhaber übereinstimmt. Deshalb sollte der potentielle Erwerber sich nicht mit der Feststellung zufriedengeben, dass die Zielgesellschaft jedenfalls im Register als Inhaberin eingetragen ist. Es bedarf vielmehr einer lückenlosen Legitimationskette, welche die Zielgesellschaft nachweisen können sollte.

## ***Rechtsinhaberschaft***

### **Grundsätzliches**

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsinhaberschaft sich nicht abschließend auf Grundlage des Registerinhalts verifizieren lässt. Wie zuvor ausgeführt, kann in den meisten Jurisdiktionen die Übertragung von Schutzrechten erfolgen, ohne dass die Übertragung im Register nachvollzogen werden muss. Dementsprechend wird die Patentübertragung zum Beispiel in Deutschland nur auf Antrag in die Patentrolle eingetragen (vgl. § 30 Abs. 2 PatG).

Der Registereintragung kommt also grundsätzlich keine konstituierende, sondern lediglich deklaratorische Wirkung zu. Anders ist dies z.B. in Russland und China. Dort ist die Übertragung des Eigentums an Schutzrechten erst mit der Eintragung des neuen Inhabers in das Patentregister abgeschlossen. In diesen Jurisdiktionen kommt dem Registerinhalt daher eine wesentlich größere Bedeutung zu.

Die Feststellung des tatsächlichen Rechtsinhabers ist notwendig, da ein gutgläubiger (lastenfreier) Erwerb der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents vom im Register eingetragenen Nichtberechtigten nicht möglich ist.

### **Praxishinweis**

*Es stellt folglich ein Haftungsrisiko dar, wenn dem potentiellen Erwerber nur gestützt auf die Registerinhalte Angaben zum Rechtsinhaber gemacht werden. Sollte eine abschließende Feststellung des tatsächlichen Rechtsinhabers nicht in Betracht kommen, muss der potentielle Erwerber daher immer darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der Registerangaben eine sichere Identifizierung des Rechtsinhabers nicht möglich ist. In den Übertragungsvertrag sollten entsprechende Zusicherungen aufgenommen werden.*

Behauptet der Verkäufer, dass er bzw. die Zielgesellschaft Rechtsinhaber eines Schutzrechts sei und folgt die Rechtsinhaberschaft weder aus der Patentschrift noch aus der Patentrolle, sollte der potentielle Erwerber daher grundsätzlich die Vorlage aller Verträge bzw. schriftlicher Erklärungen über den Rechtsübergang verlangen. Nur so lässt sich die gesamte Rechtekette abbilden und der tatsächliche Rechtsinhaber abschließend ermitteln.

Um etwaigen Unsicherheiten zu begegnen, wird der potentielle Erwerber in der Regel ohnehin eine Klausel in den

SPA/APA aufnehmen, in welcher der Verkäufer versichert, dass keine Übertragungen stattgefunden haben, die bisher nicht im Register eingetragen sind. Es sollte dem potentiellen Erwerber indes immer deutlich gemacht werden, dass eine solche Klausel grundsätzlich nicht den Verlust von für rechtsbeständig gehaltenen Schutzrechten aufwiegt. Die Unsicherheiten bei der Frage der Rechtsinhaberschaft sollten bei der Kaufpreisbestimmung berücksichtigt werden.

### **Mehrere Inhaber**

Besonderer Klärungsbedarf besteht in Fällen einer Patentinhabergemeinschaft, in denen zwei oder mehr Erfinder bzw. zwei oder mehr registrierte Rechtsnachfolger als Inhaber eines Schutzrechts registriert sind (vgl. z.B. § 6 S. 2 PatG) oder in denen sonstige Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Inhabergemeinschaft bestehen.

In diesen Konstellationen ist zunächst stets zu klären, ob zwischen den (registrierten) Inhabern vertragliche Vereinbarungen getroffen worden sind. Dies können beispielsweise Kooperationsvereinbarungen sein, wie sie zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie Universitäten oder Fachhochschulen üblich sind.

Liegen vertragliche Vereinbarungen vor, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob zwischen den Vertragsparteien eine Gesellschaft besteht. Ist das der Fall, richten die Rechtsverhältnisse an dem Patent sich alleine nach den entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen.

Bestehen dagegen keine vertraglichen Vereinbarungen, liegt in der Regel eine Bruchteilsgemeinschaft im Sinne der §§ 741 ff. BGB vor, so dass die entsprechenden Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft Anwendung finden.

Die Übertragung des jeweiligen Miteigentumsanteils ist grundsätzlich ohne Zustimmung der anderen Miteigentümer möglich. Der Übertragungsempfänger tritt dann anstelle des bisherigen Eigentümers in die Bruchteilsgemeinschaft ein und kann das Patent genauso wie der ursprüngliche Miteigentümer verwerten.

Hinsichtlich der Verwertungsmöglichkeiten bestehen indes Einschränkungen. So können beispielsweise ohne Zustimmung der jeweils anderen Miteigentümer keine Lizenzen erteilt werden. Anders ist dies in den USA, wo Patente auch ohne Zustimmung der anderen Mitinhaber lizenziert werden können.

Daher sollte das Vorliegen mehrerer Inhaber gerade im Fall von US-Patenten sorgfältig geprüft werden, um auszuschließen, dass andere Miteigentümer eventuell Lizenzen an Wettbewerber des potentiellen Erwerbers erteilen und so die Verwertungsmöglichkeiten und die strategischen Planungen in den USA entscheidend beeinflussen können.

### **Anmeldung durch Erfinder in den USA**

Patentanmeldungen werden in den USA regelmäßig von den Erfindern eingereicht. Dies hat zur Folge, dass zunächst der bzw. die jeweiligen Erfinder Rechtsinhaber der Patentanmeldung bzw. des später erteilten Patents werden. Die

Übertragung eines solchen Schutzrechts könnte daher nur der als Inhaber eingetragene Erfinder vornehmen, nicht dagegen der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft.

In der Regel überträgt der Erfinder seine Rechte jedoch auf das Unternehmen, für das er die Erfindung zum Patent angemeldet wird. Die Übertragung erfolgt dabei oftmals bereits zu Beginn des Patenterteilungsverfahrens durch Einreichung einer separaten Erklärung beim USPTO oder durch Angabe der entsprechenden Informationen im Anmeldeformular, wie in der Folge auszugsweise dargestellt.

**Assignee Information:**

Providing this information in the application data sheet does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of the CFR to have an assignment recorded in the Office.	
<b>Assignee 1</b>	
If the Assignee is an Organization check here. <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>Application Data Sheet 37 CFR 1.76</b>		Attorney Docket Number	090606.0148	
		Application Number		
Title of Invention	Pressure Relieved Thermal Regulator for Air Conditioning Application			
Organization Name	Flow Design, Inc			
<b>Mailing Address Information:</b>				
<b>Address 1</b>	8908 Governor's Row			
Address 2				
<b>City</b>	Dallas	<b>State/Province</b>	TX	
<b>Country</b>	US	Postal Code	75247	
Phone Number		Fax Number		
Email Address				
Additional Assignee Data may be generated within this form by selecting the <b>Add</b> button.				

Die Übertragungserklärung muss von allen Erfindern unterzeichnet werden, unabhängig davon, wie groß deren jeweiliger Anteil an der Erfindung ist. Die Übertragung des

Schutzrechts wird im Register nachvollzogen und der Übertragungsempfänger als Rechtsnachfolger eingetragen.

Die entsprechenden Übertragungsschritte können bei jeder Patentanmeldung bzw. bei jedem Patent im Register abgerufen werden. Stellt sich im Laufe der Due Diligence heraus, dass noch nicht jeder Erfinder seinen Anteil auf den Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft übertragen hat, sollte dies im Due-Diligence-Bericht entsprechend berücksichtigt werden. Der Verkäufer sollte aufgefordert werden sicherzustellen, dass die Übertragung der Rechte auf die Zielgesellschaft vor Abschluss der Verhandlungen sichergestellt wird.

## **Identifizierung von Belastungen**

Zusätzlich zu der bloßen Verifizierung der bibliographischen Daten sollte im Rahmen der Due Diligence auch immer überprüft werden, ob die Schutzrechte frei von Belastungen sind.

In zahlreichen Jurisdiktionen, beispielweise in den USA oder in UK, werden Belastungen ins Patentregister eingetragen und können unproblematisch auf der Internetseite des jeweiligen Registers abgerufen werden. Beispielsweise ist in den USA eine Überprüfung unter der Adresse <http://assignment.uspto.gov/> möglich.

In jedem Fall sollte der Verkäufer bestätigen, dass ggf. bestehende Belastungen bzw. Sicherheiten rechtzeitig abgelöst werden und die entsprechende Eintragung der Ablösung im Register beantragt wird.

## **Rechte von Arbeitnehmererfindern**

Das Bestehen etwaiger Rechte von Arbeitnehmererfindern wird bei Due-Diligence-Prüfungen oftmals nicht oder nur unzureichend geprüft. Dabei bergen gerade die Probleme im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen großes Konfliktpotential. Es sollte daher zumindest immer sichergestellt sein, dass Erfindungen wirksam in Anspruch genommen oder die an den Erfindungen bestehenden Rechte auf andere Weise vollständig auf den Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft übertragen worden sind.

Im Hinblick auf Erfinder, deren Arbeitsvertrag nach deutschem Recht zu beurteilen ist, spielt insbesondere die wirksame Inanspruchnahme von Dienstervfindungen eine große Rolle (vgl. zu weiteren Problemen im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen Kapitel 9). Hierbei ist zwischen Erfindungen zu unterscheiden, welche dem Arbeitgeber vor bzw. ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet worden sind.

Für Erfindungen, welche der Erfinder dem Arbeitgeber bis zum 30. September 2009 gemeldet hat, gilt Folgendes: Der Arbeitgeber musste innerhalb von 4 Monaten ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Erfindungsmeldung die Rechte an der Erfindung an sich ziehen. Hierzu musste er die sog. Inanspruchnahme der Erfindung erklären (vgl. § 6 f. Arb-nErfG). Hat der Arbeitgeber die Inanspruchnahme nicht innerhalb dieser viermonatigen Frist erklärt, sind die Rechte an der Erfindung beim Arbeitnehmer verblieben. Das Fehlen einer wirksamen Inanspruchnahme kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Erfinder die Herausgabe eines

vom Arbeitgeber angemeldeten und bereits erteilten Patents verlangen (Vindikationsklage) sowie darüberhinausgehende Ansprüche beispielsweise auf Unterlassung und Schadensersatz gestützt auf das dann herausgegebene Patent gegen den Arbeitgeber geltend machen kann.

Für Erfindungen, welche der Erfinder dem Arbeitgeber ab dem 1. Oktober 2009 gemeldet hat, gelten die vorgenannten Ausführungen nicht. Seit dem Zeitpunkt gilt die Inanspruchnahme als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung ausdrücklich freigibt. Mit der Inanspruchnahme entstehen allerdings dem Grunde nach Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber (vgl. § 8 ArbNErfG). Zudem ist der Arbeitgeber nach der Erfindungsmeldung zur unverzüglichen Schutzrechtsanmeldung verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund sollte der Verkäufer immer dazu aufgefordert werden, Informationen dahingehend zur Verfügung zu stellen, ob Erfindungen wirksam in Anspruch genommen und etwaige Vergütungsansprüche erfüllt worden sind. Darüber hinaus sollte eine Aufstellung der Vergütungsansprüche verlangt werden, die zukünftig noch anfallen könnten. In diesem Zusammenhang kann es grundsätzlich hilfreich sein, sich umfassende Informationen zum grundsätzlichen Vergütungssystem zur Verfügung stellen zu lassen. Dies gilt insbesondere, wenn – wie es in der Praxis häufig – passiert, der Erwerber Vergütungspflichten gegenüber Arbeitnehmern übernehmen soll.

## **Überprüfung der beanspruchten Priorität**

Bei der Auswertung von Patentanmeldungen und Patenten sollte auch immer ein Blick auf die ggf. in Anspruch genommene Priorität geworfen werden.

Hat der Anmelder für eine Erfindung bereits im In- oder Ausland ein Patent angemeldet, so kann er innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten für die zweite Anmeldung die Priorität der Voranmeldung beanspruchen. Die Inanspruchnahme der Priorität hat zur Folge, dass die zweite Anmeldung den Zeitrang der ersten Anmeldung erhält. Dadurch ist es möglich, die Entgegenhaltung von Stand der Technik, der zwischen dem Anmeldetag der ersten und der zweiten Anmeldung veröffentlicht wurde, auszuschließen.

Zeigt sich im Rahmen einer Due Diligence, dass eine Priorität nicht wirksam in Anspruch genommen worden ist, sollte darauf entsprechend im Due-Diligence-Bericht hingewiesen werden. Denn durch eine unwirksame Inanspruchnahme der Priorität könnten sich erhebliche Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts ergeben, was letztlich erhebliche Risiken in möglichen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren gegen das Patent begründet.

Für die wirksame Inanspruchnahme der Priorität müssen insbesondere die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

Sind Prioritäts- und Nachanmelder nicht identisch, ist erforderlich, dass das Prioritätsrecht (nicht bloß die Prioritätsanmeldung) innerhalb der Prioritätsfrist auf den Nachanmelder übertragen wurde.

Zudem muss die bereits erwähnte zwölfmonatige Prioritätsfrist eingehalten worden sein und die mit der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung der mit dem Prioritätsrecht beanspruchten Erfindung entsprechen. Hierbei ist also ein Vergleich der Offenbarungsgehalte der Nachanmeldung und der Prioritätsanmeldung erforderlich.

Darüber hinaus muss die frühere Anmeldung die *erste Anmeldung* gewesen sein, die für dieselbe Erfindung, auf die sich Nachanmeldung bezieht, eingereicht wurde. Voraussetzung ist also, dass der betreffende Gegenstand nicht in einer noch früheren Anmeldung offenbart ist.

### ***Verlängerungsgebühr***

In der überwiegenden Anzahl der Fälle enthalten die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Informationen keinen Hinweis auf zukünftig anfallende Verlängerungsgebühren bzw. auf die entsprechenden Zahlungsfristen. Dies birgt jedoch erhebliche Risiken, da das Versäumen der Zahlungsfrist bzw. etwaiger Nachholungsfristen (sog. *grace periods*) bewirkt, dass Anmeldungen verfallen und erteilte Patente für die Zukunft erlöschen (vgl. z.B. § 20 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).

Daher sollten in jedem Fall die Registerangaben zur Zahlung der Verlängerungsgebühren ausgewertet und entsprechende Auffälligkeiten, z.B. kurzfristig ablaufende Zahlungsfristen bzw. ggf. bestehende Nachholungsfristen in den Due-Diligence-Bericht aufgenommen werden.

In den meisten Jurisdiktionen sind die Verlängerungsgebühren jährlich zu entrichten. In Deutschland berechnet die

Fälligkeit sich wie folgt: Die Jahresgebühren sind jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig, der dem Anmeldemonat entspricht (Beispiel: Anmeldetag 15.06.2009, Fälligkeit der 3. Jahresgebühr 30.06.2011).

Anders ist die Regelung dagegen in den USA. Dort erfolgt die Verlängerung grundsätzlich nach 3½, 7½ und 11½ Jahren nach Erteilung. Die Verlängerung der vorgenannten Fristen um 6 Monate ist gegen Zahlung einer gesonderten Gebühr möglich. Der genaue Ablauf der Zahlungsfrist lässt sich in den USA unter <https://fees.uspto.gov/MaintenanceFees> ermitteln.

Zur Sicherheit kann es sich zudem anbieten, vom Verkäufer Nachweise über die Zahlung der jeweils letzten Verlängerungsgebühr anzufordern. Hierbei ist entgegen der üblichen Praxis davon abzuraten, sich alleine mit der Bestätigung zufrieden zu geben, dass alle Verlängerungsgebühren gezahlt worden seien.

### ***Schutzdauer***

Häufig enthalten die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Unterlagen keinen Hinweis auf die verbleibende Schutzdauer der Schutzrechte, sondern beschränken sich darauf, das Anmelde- und Erteilungsdatums anzugeben.

Stellt sich im Rahmen der Due Diligence heraus, dass das jeweils zu prüfende Schutzrecht erwartungsgemäß noch in Kraft ist, ist die verbleibende Schutzdauer in der Regel unkompliziert zu ermitteln. Die Laufzeit von Patenten ist mitt-

lerweile weltweit weitgehend harmonisiert worden und beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag (vgl. z.B. § 16 PatG). Hierbei sollte beachtet werden, dass das jeweilige Patent seine Schutzwirkung aber grundsätzlich erst mit der Veröffentlichung seiner Erteilung entfaltet (vgl. § 58 Abs. 1 S. 2 PatG). Dies hat zur Folge, dass die effektive Schutzdauer immer kürzer ist als die tatsächliche Laufzeit des Patents.

### **Schutzdauer von US-Patenten**

Eine Besonderheit besteht bei der Schutzdauer von US-Patenten. Für US-Patente, die vor dem 8. Juni 1995 angemeldet wurden, gilt Folgendes: Die Laufzeit beträgt 20 Jahre ab Einreichung der Anmeldung oder 17 Jahre ab Erteilung, abhängig davon, welche Berechnung zu einer längeren Patentlaufzeit führt. Da Patente regelmäßig erst nach mehr als drei Jahren ab Einreichung der Anmeldung erteilt werden, beginnt die Laufzeit für US-Patente, die vor diesem Stichtag angemeldet worden sind, 17 Jahre nach deren Erteilung.

Für US-Patente, die am oder nach dem 8.6.1995 angemeldet wurden, beträgt die Laufzeit dagegen einheitlich 20 Jahre ab Einreichung der Anmeldung. Jedoch müssen bei der Bestimmung der Laufzeit zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden, die zu einer Laufzeitverlängerung führen können. Die Laufzeitbestimmung hängt z.B. ab von der Art der Patentanmeldung und dem Einreichungs- und Erteilungsdatum. Zudem kommt eine Anpassung oder Verlängerung der Patentlaufzeit nach 35 U.S.C. § 154 oder § 156 in Betracht. Danach kann es zu einer Verlängerung unter anderem bei amtsseitigen Verzögerungen kommen, z.B., wenn

das USPTO für das Erteilungsverfahren länger als drei Jahre benötigt oder auf Stellungnahmen des Patentanmelders nicht innerhalb vorgegebener Fristen reagiert.

Zwar stellt das USPTO ein Berechnungsprogramm zur Ermittlung der Laufzeit von US-Patenten zur Verfügung (vgl. <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/patent-term-calculator>), doch ist es in Zweifelsfällen ratsam, erfahrene US-Anwälte zu konsultieren.

### **Berücksichtigung von PCT-Anmeldungen**

PCT-Anmeldungen können beim DPMA, EPA oder bei der WIPO eingereicht werden und dienen als Grundlage für die Einleitung nationaler oder regionaler Patentanmeldungen. Anders als nationale und regionale Patente besitzen PCT-Anmeldungen keine Laufzeit im engeren Sinne.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass PCT-Anmeldungen bei der Due Diligence unberücksichtigt bleiben sollten. Denn ihnen kommt insbesondere noch dann wirtschaftliche Bedeutung zu, wenn auf ihrer Grundlage die Einleitung weiterer nationaler bzw. regionaler Phasen möglich ist. Die Einleitung solcher nationaler bzw. regionaler Phasen ist nicht zeitlich unbegrenzt möglich. Vielmehr hat der Inhaber der PCT-Anmeldung nur 30 Monate ab Einreichung der PCT-Anmeldung Zeit (bzw. 31 Monate bei Anmeldung eines Europäischen Patents).

Im Rahmen der Due Diligence sollte also auf solche PCT-Anmeldungen, bei denen die vorgenannten Fristen noch nicht abgelaufen sind, hingewiesen werden. Der potentielle

Erwerber kann dann prüfen, ob für seine strategische Ausrichtung die Einleitung nationaler bzw. regionaler Phasen sinnvoll und/oder notwendig ist.

### ***Territorium***

Der Patentschutz ist territorial beschränkt. Er erstreckt sich nur auf die Jurisdiktion, für die das Patent erteilt wurde. Daher sollte im Due-Diligence-Bericht, soweit es entsprechende Vorgaben des potentiellen Erwerbers oder Anhaltspunkte dafür gibt, dass dem potentiellen Erwerber eine bestimmte territoriale Abdeckung wichtig ist, aufgenommen werden, für welche Bestimmungsländer bei regionalen Patentanmeldungen Schutz beansprucht wurde und in welchem Territorium tatsächlich Patentschutz besteht.

Die Überprüfung ist insbesondere bei Europäischen Patentanmeldungen unkompliziert möglich. Die Auswahl der jeweils benannten Vertragsstaaten ergibt sich schon aus der Patentschrift. Zudem kann der aktuelle Status anhand der Angaben und Verweise im *EPO Patentregister* nachvollzogen werden. Zur Sicherheit sollten die dort aufgeführten Angaben zum Status der nationalen Schutzrechtsanteile anhand der nationalen Registerstände überprüft werden.

Ist bei regionalen Schutzrechten das Erteilungsverfahren noch nicht abgeschlossen oder läuft bei PCT-Anmeldungen die Frist zur Einreichung nationaler bzw. regionaler Phasen noch, kann der potentielle Erwerber auf die Möglichkeit der Erweiterung des territorialen Schutzbereichs hingewiesen werden.

Bei laufenden Anmeldungen für Europäische Patente ist hierbei zunächst zu prüfen, ob die sogenannte Benennungsgebühr noch aussteht. Die Benennungsgebühr wird mit Veröffentlichung des europäischen Rechercheberichts, der in der Regel 18 Monate nach Einreichung der Anmeldung fertiggestellt ist, fällig und ist innerhalb von sechs Monaten ab diesem Tag zu entrichten. Sollte die Benennungsgebühr noch nicht gezahlt worden sein, kann die ursprüngliche Strategie des Anmelders im Hinblick auf die Benennung von Vertragsstaaten, für das Europäische Patent erteilt werden soll, geändert werden. Der potentielle Erwerber könnte dann diejenigen Vertragsstaaten aufnehmen, die für die Umsetzung seiner Strategie relevant sind.

### **Praxishinweis**

*Gemäß Art. 79 EPÜ gelten im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents alle Vertragsstaaten als benannt, die dem EPÜ bei Einreichung betroffenen Patentanmeldung angehören.*

*Eine nachträgliche Benennung einzelner Vertragsstaaten kommt daher nur in Betracht, wenn der Patentanmelder sich gegen die Benennung aller Vertragsstaaten entschieden hat.*

Bei PCT-Anmeldungen ist zu prüfen, in welchen Jurisdiktionen bzw. Regionen bereits Anmeldeverfahren auf Grund-

lage der Grundlage der PCT-Anmeldungen eingeleitet worden sind und ob die Frist zur Einleitung nationaler bzw. regionaler Anmeldephasen noch läuft.

### ***Patentanmeldungen***

Bei der Auswertung von Informationen, die der Verkäufer zu Patentanmeldungen zur Verfügung stellt, ist zunächst zu berücksichtigen, dass Patentanmeldungen sich häufig nicht in den Datenbanken der Patentbehörden finden lassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Patentanmeldungen generell erst 18 Monate nach Einreichung der Anmeldeunterlagen veröffentlicht werden (vgl. z.B. § 31 Abs. 2 PatG).

Daher sollten Unterlagen von Patentanmeldungen, deren Anmeldetag noch keine 18 Monate zurückliegt, sowie die zugehörige Korrespondenz zwischen Patentanmelder und der jeweiligen Patentbehörde beim Verkäufer angefordert werden. Entsprechend sollte auch bei Patentanmeldungen vorgegangen werden, deren Anmeldetag zwar schon länger als 18 Monate zurückliegt, die dennoch nicht im Patentregister abrufbar sind.

## **Praxishinweis**

*Beim Verkäufer sollten auch Informationen zu Schutzrechtsanmeldungen und dazu vorgenommenen Recherchen angefragt werden, die mittlerweile fallengelassen wurden. In der Praxis kommt es durchaus vor, dass solche Anmeldungen nach dem Erhalt eines ungünstigen Rechercheergebnisses, aber noch vor Veröffentlichung der Anmeldung zurückgenommen werden. Reicht der Patentanwalt beispielsweise eine gleichlautende Gebrauchsmusteranmeldung ein, kann das ungünstige Rechercheergebnis mit dieser nicht mehr in Verbindung gebracht werden.*

*Für die Beurteilung der Validität der Gebrauchsmusteranmeldung ist dieses Rechercheergebnis aber unbedingt zu beachten.*



## KERNPUNKTE

- ❖ Die Überprüfung bibliographischer Daten sollte im Rahmen einer Due Diligence lediglich der Ausgangspunkte für weitere Prüfungen sein.
- ❖ Die bibliographischen Daten erlauben in der Regel keine gesicherten Erkenntnisse zum Bestand und zur Inhaberschaft der betroffenen Rechte.
- ❖ Rechte von Arbeitnehmererfindern lassen sich aus den bibliographischen Daten nicht ableiten.
- ❖ Anfallende Verlängerungsgebühren können in den Registerdatenbanken festgestellt werden.



## TEIL III

# WERTHALTIGKEIT EIGENER RECHTE



## Sachlicher Schutzzumfang

*Der Schutzgegenstand und der Schutzzumfang des Patents werden durch die Patentansprüche bestimmt. Die Patentansprüche legen also fest, welche technische Lehre unter Schutz steht. Erst die Analyse der Patentansprüche unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Rechtsprechung in dem Bestimmungsland des Patents ermöglicht es daher, den Schutzbereich des Patents zu bestimmen und eine Aussage darüber zu treffen, ob die strategischen Zielsetzungen des potentiellen Erwerbers sich mit Hilfe des Patentportfolios verwirklichen lassen.*

---

Zwar kommt der umfassenden Auswertung der Patentansprüche große Bedeutung zu. Jedoch wird die dafür erforderliche vertiefte Analyse der Patentansprüche in der Regel selbst dann sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf das zur Verfügung stehende Budget eine Herausforderung darstellen, wenn sie auf die besonders relevanten Schutzrechte beschränkt wird.

Deshalb ist ein enger Kontakt mit dem potentiellen Erwerber und – soweit vorhanden – mit dessen Mitarbeitern der jeweiligen Patent- bzw. Fachabteilungen unumgänglich. Nur so lässt sich überprüfen, ob die Patentansprüche jedenfalls der besonders relevanten Schutzrechte den benötigten Schutz gewährleisten.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu klären, ob Wettbewerber ihre Produkte bzw. Verfahren ohne großen Aufwand alternativ gestalten können, um so aus dem Schutzbereich des betroffenen Patents zu gelangen.

Um diese Prüfung zu ermöglichen, sollte der Verkäufer alle ihm vorliegenden technischen Unterlagen, die bei der Entwicklung der jeweiligen Erfindung ausgearbeitet worden sind, zur Verfügung stellen, so dass diese gegebenenfalls unter Beauftragung externer Patentanwälte oder anderer technischer Fachleute analysiert werden können.

Die Analyse sollte sich insbesondere darauf konzentrieren festzustellen, ob die beanspruchte Merkmalskombination so abstrakt formuliert ist, dass eine Umgehungslösung nur schwer gefunden werden kann. Lag der Formulierung des Patentanspruchs ein konkretes Produkt zugrunde, das der Patentanmelder eventuell selbst auf dem Markt platzieren und durch die Patentanmeldung schützen wollte, ist der durch den Patentanspruch vermittelte Schutzbereich oft sehr eng.

### **Praxishinweis**

*Sind die Patentansprüche zu konkret und daher sehr eng gefasst und ist das Patent noch nicht erteilt, sollte geprüft werden, ob die Anmeldeunterlagen eine Erweiterung der Patentansprüche ermöglichen.*

*Hierfür müssen zunächst die limitierenden Anspruchsmerkmale identifiziert werden. Anschließend ist zu prüfen, ob z.B. die Beschreibung oder die Figuren der Patentanmeldung eine über den Patentanspruch in seiner bisherigen Fassung hinausgehende Merkmalsformulierung zulassen.*

*Ggf. kann die Einreichung sogenannter Teilungsanmeldungen erforderlich sein.*

### ***Analyse des wortsinngemäßen Schutzzumfangs***

Ausgangspunkt für die Bestimmung des Schutzzumfangs ist in der Regel der Wortsinn der Patentansprüche. Technische Lösungen, die unter den Wortsinn der Patentansprüche fallen, machen in aller Regel von der patentierten Lehre Gebrauch.

Die Prüfung des Schutzrechts in der Due Diligence sollte sich in diesem Zusammenhang auf die Ermittlung des Wortsinnes konzentrieren. Ziel dieser Prüfung ist die Erkenntnis,

welche technische Lösung nach dem Wortsinn des Patentanspruchs, wie er sich dem Fachmann darstellt, geschützt sein soll.

Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Formulierung des Patentanspruchs keine unauflösbaren Widersprüche aufweist und die Formulierung der im Patentanspruch verwendeten Anspruchsmerkmale möglichst eindeutig ist. Die Praxis zeigt zwar das Bestreben der Verletzungsgerichte, Widersprüche durch Heranziehung der Patentbeschreibung und der Zeichnungen aufzulösen. Verbleibende Zweifel bei der Auslegung gehen jedoch in der Regel zu Lasten des Patentinhabers.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Formulierung der Anspruchsmerkmale immer vor dem Hintergrund der Patentbeschreibung zu verstehen ist. Nach gefestigter Rechtsprechung bildet das Patent mit seiner Beschreibung sein „eigenes Lexikon“. Das hat zur Folge, dass scheinbar feststehenden Begrifflichkeiten nicht ohne Weiteres die ihnen ansonsten zukommenden Bedeutung beizumessen ist. Vielmehr muss die Prüfung in einem ersten Schritt am Patent selbst ansetzen. Ergibt sich daraus, dass ein im Patentanspruch verwendeter Begriff abweichend von der ihm üblicherweise zukommenden Bedeutung zu verstehen ist, hat diese abweichende Bedeutung den Vorrang.

## ***Analyse von technischen Abweichungsmöglichkeiten***

Ausgehend von dem festgestellten Wortsinn muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, in welchem Umfang technisch und wirtschaftlich relevante Lösungen umsetzbar sind, die nicht von diesem Wortsinn erfasst werden. Diese Prüfung soll an einem Beispiel plausibel werden:

Man stelle sich vor, die geschützte Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug, das durch einen Verbrennungsmotor angetrieben wird. Der Patentanspruch schützt ein solches Fahrzeug, bei dem der Motor im Frontbereich des Fahrzeugs angebracht ist. Die Prüfung von Umgehungslösungen sollte beispielsweise folgende Konstellationen umfassen:

- ❖ Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die im Heckbereich angebracht sind,
- ❖ Kraftfahrzeuge mit Motoren, die im Frontbereich angebracht sind, wobei die Motoren elektrisch betrieben werden,
- ❖ Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die im Frontbereich angebracht sind, wobei die Fahrzeuge vorrangig durch einen weiteren Elektromotor angetrieben werden (Hybrid-System).

Stellt sich heraus, dass diese Umgehungslösungen wirtschaftlich von geringem Interesse sind, z.B., weil die technische Umsetzung weitaus komplexer und damit teurer ist, weil es keinen nennenswerten Markt für diese Umgehungslösungen gibt oder weil der verbleibende Markt für die

wortsinngemäße Lösung hinreichend groß bleiben wird, muss die Prüfung an dieser Stelle nicht weiter fortgesetzt werden. Allerdings sollte in den Due-Diligence-Bericht ein Hinweis auf mögliche Umgehungslösungen aufgenommen werden.

Sollten allerdings Umgehungslösungen in einem wirtschaftlich relevanteren Umfang bestehen, ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang diese Umgehungslösungen patentrechtlich aufgefangen werden können.

Ein Ausgangspunkt dieser Prüfung ist die sog. patentrechtliche Äquivalenz. Der Schutzbereich eines Patents bzw. eines Gebrauchsmusters umfasst auch die Verwirklichung der geschützten Lehre mit äquivalenten Mitteln. Eine technische Lösung verwirklicht einen Patentanspruch dann mit äquivalenten Mitteln, wenn diese technische Lösung

- ❖ objektiv gleichwirkend mit der patentierten Lösung ist,
- ❖ durch den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Schutzrechts auffindbar war, und
- ❖ an der Lehre des Patentanspruchs orientiert ist.

Die Rechtsprechung ist in Fragen der patentrechtlichen Äquivalenz zuletzt zurückhaltend gewesen und hat die Interessen der Allgemeinheit an der Rechtssicherheit betont. Jede Beurteilung patentrechtlicher Äquivalenz setzt eine Abwägung zwischen den Interessen des Patentinhabers an einer möglichst umfassenden Entlohnung für seinen Beitrag zum Stand der Technik auf der einen und den Interessen der

Allgemeinheit an der rechtssicheren Vorhersehbarkeit der patenrechtlich gesetzten Grenzen wirtschaftlicher Betätigung auf der anderen Seite voraus. Diese Abwägung muss immer vor dem Hintergrund des konkreten Schutzrechtes und des fachmännischen Verständnisses stattfinden, was in jedem Fall fundierte patentrechtliche Expertise auf der Basis erheblicher Prozess Erfahrung voraussetzt. Für die Einschätzung von Auslandssachverhalten sollten zudem in der jeweiligen Jurisdiktion erfahrene Kollegen hinzugezogen werden.

### ***Persönliche und territoriale Reichweite des Schutzes***

Teil der Überprüfung sollte auch die Frage sein, inwieweit die bestehenden oder angemeldeten Schutzrechte über die wortsinngemäßen und äquivalenten Lösungen hin- aus Schutz z.B. bei Auslandsberührung und beim Zusammenwirken mehrere Wettbewerber bieten können. Auch dies soll an einem Beispiel deutlich gemacht werden (beruhend auf der bekannten BGH-Entscheidung *Funkuhr II*):

Man stelle sich vor, der Patentinhaber hält ein deutsches Patent, das eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr, insbesondere eine Funkuhr, betrifft. Der Wettbewerber stellt Räderwerke für Funkuhren her. Diese Räderwerke lieferte sie an eine im Ausland ansässige Abnehmerin, die daraus Funkwecker herstellt und diese Funkwecker an einen inländischen Einzelhändler liefert.

Nun mag man meinen, das Verhalten des ausländischen Wettbewerbers falle aus zwei Gründen nicht unter das

deutsche Patent: Zum einen fehlt dem deutschen Patent im Ausland die Wirkung, zum anderen liefert der Wettbewerber nur ein Räderwerk, nicht aber die gesamte patentgeschützte Detektionseinrichtung. Beide Argumente greifen aber zu kurz. Der BGH hat in einer derartigen Konstellation eine Haftung des ausländischen Wettbewerbers wegen mittelbarer Patentverletzung für möglich gehalten.

Für die Due Diligence heißt das, dass neben den Normalfällen einer Patentverletzung auch Mitwirkungshandlungen in Betracht zu ziehen sind, die für sich genommen noch nicht die Qualität einer unmittelbaren Patentverletzung erreichen. Dies betrifft auch Auslandssachverhalte, soweit sie sich im Ergebnis auf inländische Benutzungen auswirken. Auch hierfür bedarf es fundierter patenrechtlicher Expertise.

### ***Auswertung von Verletzungsverfahren***

Auch anhängige und bereits abgeschlossene Verfahren, die auf die Verletzung eines von der Transaktion umfassten Patents gestützt sind, können für den potentiellen Erwerber wertvolle Erkenntnisse über die Werthaltigkeit des betroffenen Schutzrechts liefern. Solche Verfahren geben in der Regel Aufschluss über den Schutzzumfang und Schutzbereich eines Patents und dessen Durchsetzbarkeit in der jeweiligen Jurisdiktion.

Im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung sollten vom Verkäufer umfangreiche Informationen zu allen Verletzungsverfahren eingeholt werden, die auf Grundlage von

Schutzrechten, die Gegenstand der Transaktion sind, eingeleitet wurden. Denn solche Verfahren lassen erkennen, ob mit dem jeweils betroffenen Schutzrecht Handlungen von Wettbewerbern unterbunden werden können.

Wurde eine Verletzungsklage gegen vermeintlich patentverletzende Produkte eines Wettbewerbers abgewiesen, liegen die betroffenen Produkte vermutlich außerhalb des Schutzbereichs des Patents. Das Vorgehen gegen vergleichbare Produkte von anderen Wettbewerbern gestützt auf ebendieses Patent wird daher häufig nicht erfolgversprechend sein. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der wirtschaftliche Wert des Patents geringer einzuschätzen ist. Die Ausschlusswirkung des Patents konnte sich dann nämlich nicht gegen die konkurrierende Technologie des Wettbewerbers durchsetzen. Das Kaufpreisangebot sollte im Hinblick auf diesen Umstand entsprechend reduziert werden.

Wurde ein Patent hingegen erfolgreich im Rahmen eines Verletzungsverfahrens gegen einen Wettbewerber durchgesetzt, lässt dieser Verfahrensausgang auf einen adäquaten Schutzbereich des Patents schließen. Eine erfolgreiche Verletzungsklage stärkt insbesondere auch die Position in Lizenzverhandlungen. Denn der erfolgreiche Abschluss eines Verletzungsverfahrens verdeutlicht, dass Wettbewerber, die potentiell verletzende Produkte herstellen oder vermarkten, mit einem für sie nachteiligen Verfahrensausgang rechnen müssen.

In der Praxis strengen Patentinhaber nicht selten Verletzungsverfahren zunächst gegen kleinere Wettbewerber o-

der Marktteilnehmer auf anderen Handels- bzw. Verwertungsstufen an, um mit verhältnismäßig wenig Gegenwehr Verletzungsverfahren erfolgreich abschließen zu können und so den Wert ihres Patents, insbesondere die Durchsetzbarkeit gegen andere Verletzer, zu steigern.

### **Praxishinweis**

*Oftmals stellt der Veräußerer auch auf Nachfrage keine Informationen zu etwaigen Verletzungsverfahren zur Verfügung. Um auszuschließen, dass der Veräußerer – bewusst oder unbewusst – Informationen vorenthält, sollte im Rahmen der Due Diligence in Datenbanken wie DartsIP jedenfalls oberflächlich nach Anzeichen für laufende oder bereits abgeschlossene Verletzungsverfahren gesucht werden.*

*Außerdem sollten Angaben zu laufenden oder vergangenen Verletzungsverfahren in die Erklärungen und Zusicherungen im SPA oder APA aufgenommen werden.*



## KEY FACTS

- ❖ Die Ermittlung des sachlichen Schutzzumfangs sollte Kern einer Due Diligence sein, wenn es auf einen technisch vermittelten Wettbewerbsvorsprung ankommt.
- ❖ Der sachliche Schutzzumfang lässt sich nicht allein am Wortlaut der Patentansprüche festmachen.
- ❖ Umgehungslösungen müssen ermittelt und auf ihre wirtschaftliche Bedeutung hin untersucht werden.
- ❖ Bei der Beurteilung der Werthaltigkeit der betroffenen Schutzrechte können Erkenntnisse aus laufenden und abgeschlossenen Verletzungsverfahren berücksichtigt werden.



## Kapitel 5

# Erteilbarkeit angemeldeter Schutzrechte

*Die umfassende Auswertung des Erteilungsverfahrens stellt einen wichtigen Abschnitt bei der Überprüfung von Patentanmeldungen dar. Bereits die bei den Patentbehörden öffentlich zugänglichen Unterlagen des Erteilungsverfahrens lassen oftmals erkennen, ob und unter welchen Voraussetzungen mit einer Erteilung des begehrten Patents zu rechnen ist.*

---

Der Wert eines Patentportfolios hängt regelmäßig nicht nur von den bereits erteilten Schutzrechten ab. Vielmehr stellen auch dies in noch in der Anmeldungsphase befindlichen Schutzrechte einen wertbildenden Faktor dar. Der Wert einer Patentanmeldung ist dabei umso höher, je wahrscheinlicher die Patenterteilung ist. Um dem potentiellen Erwerber einen Eindruck vom Wert des Patentportfolios zu verschaffen, ist es daher erforderlich, die Wahrscheinlichkeit der Erteilung jedenfalls im Hinblick auf die besonders relevanten Patentanmeldungen grob einzuschätzen.

Bei der Auswertung von Patentanmeldungen ist zunächst zu ermitteln, ob bereits (1) Rechercheanträge und/oder Prüfungsanträge bei der jeweiligen Patentbehörde gestellt worden sind, oder (2) Zwischenbescheide der Prüfer vorliegen.

Die entsprechenden Informationen und Unterlagen lassen sich in der Regel bei den nationalen bzw. regionalen Patentbehörden erlangen. Beispielsweise können beim EPA, der WIPO sowie (teilweise) beim USPTO die jeweiligen Zwischenbescheide, Rechercheberichte und ähnliche hilfreiche Dokumente in den öffentlich zugänglichen Datenbanken unkompliziert abgerufen werden.

### **Praxishinweis**

*Weitere Erkenntnisse dazu, ob die Erteilung eines Patents gefährdet sein kann, lassen sich gelegentlich auch den Eingaben Dritter entnehmen, die z.B. beim EPA in der Rubrik Alle Dokumente abgerufen werden können.*

*Dritte versuchen mitunter bereits während des Erteilungsverfahrens, die Erteilung des Patents zu verhindern und reichen hierfür Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik ein, die dann vom Prüfer regelmäßig berücksichtigt werden. Zum Teil lässt schon eine cursorische Auswertung der Eingaben Dritter erkennen, ob die Entgegenhaltungen der Erteilung des begehrten Patents entgegenstehen könnten.*

Für die Beurteilung der Werthaltigkeit einer Patentanmeldung sollte auch geklärt werden, ob die ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen während des Erteilungsverfahrens bereits geändert worden sind und ob sich Abweichungen zum

ursprünglichen Offenbarungsgehalt und gegebenenfalls auch zum Prioritätsdokument ergeben. Sollte dies der Fall sein, besteht die Gefahr, dass das Patent wegen unzulässiger Erweiterung nicht erteilt oder aber im Zuge eines Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahrens vernichtet wird.

Bestehen Zweifel an der Werthaltigkeit einer Patentanmeldung in ihrer aktuellen Fassung, kann diskutiert werden, ob den identifizierten Problemen durch die Einreichung von Hilfsanträgen begegnet werden kann und wie erfolgversprechend ein derartiges Vorgehen wäre. Falls eine noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung zweifelhafte Erteilungsaussichten hat, kann auch die kurzfristige Rücknahme der Patentanmeldung geboten sein. Soließe sich die Offenlegung der (sonst erfolglosen) Patentanmeldung verhindern, durch die das in der Patentanmeldung verkörperte Wissen sonst der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden würde.

### ***Überlange Dauer des Erteilungsverfahrens***

Teilweise führen die zur Verfügung gestellten Unterlagen Patentanmeldungen auf, bei denen das Erteilungsverfahren bereits seit mehreren Jahren andauert.

Ob die Erteilung nach solch einem verhältnismäßig langen Zeitraum noch wahrscheinlich ist, muss unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Teilweise ergibt sich aus den Unterlagen des Erteilungsverfahrens, dass das Patentamt die Patentfähigkeit bereits in einem früheren Stadium des Verfahrens abgelehnt hat. Versucht der Anmelder dann über

mehrere Jahre erfolglos, das Patentamt von dessen ursprünglicher Auffassung abzubringen, kann nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer Erteilung ausgegangen werden.

Auch kommt es in einigen Fällen vor, dass der Anmelder selbst keine Möglichkeit für die Erteilung des begehrten Patents sieht bzw. an der Erteilung nicht mehr interessiert ist und – aus welchen Gründen auch immer – trotzdem die anfallenden Gebühren zahlt.

Ergeben sich solche oder vergleichbare Anhaltspunkte aus der Erteilungsakte, sollte der Verkäufer nach den Gründen für die jeweilige Vorgehensweise befragt werden. Im Zweifel ist bei einer unzureichenden Antwort eine negative Erteilungsprognose zu treffen.

Es darf indes nicht übersehen werden, dass die Verzögerung des Erteilungsverfahrens in bestimmten Konstellationen auch vorteilhaft und daher vom Anmelder beabsichtigt sein kann. So kann eine gezielte Verzögerung insbesondere dazu dienen, Marktentwicklungen abzuwarten. Denkbar ist unter anderem eine Konstellation, in welcher der Anmelder beim EPA am Anmeldetag sehr allgemeine Ansprüche vorlegt, für die ab Veröffentlichung vorläufiger Schutz nach Art. 69 Abs. 2 EPÜ besteht.

Eine solche Vorgehensweise ermöglicht es dem Anmelder, den Markt zu beobachten und festzustellen, welche Aspekte der angemeldeten Erfindung tatsächlich wirtschaftlich interessant sind. Der Anmelder kann so auf Marktentwicklungen reagieren und erst im Laufe des Erteilungsverfahrens die Ansprüche – soweit erforderlich – präzisieren und einschränken.

Auch kann eine Verzögerung des Verfahrens sich anbieten, um die Entwicklung von Normierungsverfahren abzuwarten. Auf technische Normen zugeschnittene Ansprüche sind sehr wertvoll, da über ihre Lizenzierung beträchtliche Umsätze generiert werden können. Die Ausarbeitung solcher technischen Normen ist jedoch zeitintensiv und in der Regel erst deutlich nach Einreichung der Anmeldeunterlagen abgeschlossen. Die Verzögerung des Erteilungsverfahrens erlaubt es dem Anmelder, die Patentansprüche so anzupassen, dass sie den Inhalt der technischen Norm genau abbilden.

Der potentielle Erwerber sollte darauf hingewiesen werden, dass während des Zeitraums, in dem das begehrte Patent noch nicht erteilt ist, die Abzweigung eines Gebrauchsmusters in Betracht kommt. Dies gilt für deutsche Patentanmeldungen, aber auch für EP- und PCT-Anmeldungen, bei denen Deutschland in der Anmeldung als Vertragsstaat benannt ist. Der Patentanmelder kann aus diesen Gebrauchsmusterndannnochvor Patenterteilung gegen den potentiellen Verletzer vorgehen und ist daher nicht völlig schutzlos. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das abgezweigte Gebrauchsmuster denselben Anmelde- bzw. Prioritätstag wie die Patentanmeldung in Anspruch nimmt, was Nichtigkeitsangriffe erschwert. Zudem besteht bei der Abzweigung eines Gebrauchsmusters die Möglichkeit, die Gebrauchsmusteransprüche an die jeweils identifizierte Verletzungsform anzupassen. Dies ist bei einer Patentanmeldung oft nur mit erhöhtem Aufwand, beispielsweise auf der Basis einer Teilungsanmeldung möglich.

Ein positiver Nebeneffekt besteht außerdem in dem verhältnismäßig geringen Kostenrisiko, das mit der Durchsetzung von

Gebrauchsmustern in Deutschland verbunden ist. Insbesondere sind Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in erster Instanz aufgrund der deutlich geringeren Amtsgebühren erheblich kostengünstiger als etwa Patentnichtigkeitsverfahren.

### ***Erkennbarer Stillstand des Erteilungsverfahrens***

Zum Teil weisen die Unterlagen des Erteilungsverfahrens nicht nur eine Verzögerung des Verfahrens aus, sondern sogar einen Stillstand. Der Stillstand kann entweder auf eine fehlende Reaktion des Amts oder aber des Anmelders zurückzuführen sein. Sollte eine Reaktion des Anmelders beispielsweise auf Beanstandungen des Amts ausstehen, hält das Amt sich in der Regel mit weiteren Nachfragen zurück und gewährt oft auch wiederholt großzügig bemessene Fristverlängerungen, so dass von Amtsseite nicht mit einer Beschleunigung des Verfahrens zu rechnen ist.

In diesen Konstellationen ist es erforderlich, die letzten Schreiben des Patentamts sowie die letzten Eingaben des Anmelders in der Erteilungsakte zu identifizieren, um die Gründe für den Stillstand festzustellen. Die Hintergründe für den Stillstand des Verfahrens sollten außerdem beim Verkäufer oder – mit Einverständnis des Verkäufers – direkt bei der Patentbehörde erfragt werden.

### ***Vielzahl von Beanstandungen seitens der Patentbehörden***

Auch eine Häufung von Beanstandungen seitens der Patentbehörde sollte bei der Auswertung der Unterlagen des Erteilungsverfahrens berücksichtigt werden. Die für die

Auswertung relevanten Dokumente sollten dabei jedenfalls kursorisch überprüft werden, um eine Prognose der Erteilungswahrscheinlichkeit treffen zu können. Ausführungen zur Patentfähigkeit bzw. zur Erteilungsprognose finden sich z.B. beim EPA häufig im *Annex to the communication*.

### ***Materiell-rechtliche Prüfung***

Die materiell-rechtliche Prüfung der Erteilungsaussichten von Patenten im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung stellt eine große Herausforderung dar. Dies gilt bereits für „formale“ Gesichtspunkte wie beispielsweise die Frage, ob der Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung eine ausreichende Grundlage für die Gewährung bestimmter Patentansprüche bildet. Erst recht gilt es für die zentralen Erteilungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit.

Die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit einer zum Patent angemeldeten technischen Lösung findet immer auf der Grundlage eines bestimmten vorbekannten Standes der Technik statt. Dabei kann es sich um Stand der Technik handeln, den der Patentanmelder mitgeteilt oder den die Erteilungsbehörde ermittelt hat oder der dem Berater aus sonstigen Quellen bekannt ist.

Da für aufwändige Recherchen in der Due Diligence regelmäßig die Zeit fehlt, ist der Berater auf die Zusammenstellung des Standes der Technik seitens des Patentanmelders oder des Amtes angewiesen. Hilfreich ist außerdem die

Einbeziehung der Erfinder, welche die wesentlichen Aspekte der Erfindung in der Regel im Gespräch besser darstellen können, als es in der Patentanmeldung zu Papier gebracht worden ist. Die Einschätzung des Beraters ist notwendigerweise in der Hinsicht begrenzt, dass er eine Patenterteilung entweder für mehr oder weniger wahrscheinlich oder für ausgeschlossen halten wird. Bestätigen kann der Berater die Erteilbarkeit hingegen allenfalls unter dem Vorbehalt, dass der der Beurteilung zugrundeliegende Stand der Technik abschließend ermittelt ist.

Für den Mandanten wichtig ist dabei nicht nur eine Aussage darüber, ob der begehrte Patentanspruch erteilbar ist oder nicht. Vielmehr ist dem Mandanten oftmals erst mit der Einschätzung geholfen, welche Änderungen an den Patentansprüchen vorgenommen werden müssten, um die Erteilung zu erreichen.

Wegen weiterer Einzelheiten zur Beurteilung der Erteilbarkeit verweisen wir auch auf die Ausführungen im folgenden Kapitel.



## KERNPUNKTE

- ❖ Die Erteilbarkeit angemeldeter Schutzrechte kann nicht abschließend beurteilt werden.
- ❖ Grundlage für jede Beurteilung der Erteilbarkeit ist der Stand der Technik, der entweder aus den Akten ersichtlich sein oder durch die Zielgesellschaft zur Verfügung gestellt werden muss.
- ❖ Gegen die Erteilbarkeit können Indizien sprechen, wie z.B. die überlange Dauer des Erteilungsverfahrens, eine Vielzahl von Beanstandungen seitens der Erteilungsbehörde oder Versagungsbescheide ausländischer Erteilungsbehörden.



## Kapitel 6

# Angreifbarkeit erteilter Schutzrechte

*Auch die Prüfung bereits erteilter Patente sollte nicht allein auf die Überprüfung der bibliographischen Daten beschränkt werden. Oft enthalten die öffentlich einsehbaren Registerdatenbanken aussagekräftige Informationen zu Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, die eine Aussage über die Rechtsbeständigkeit und damit im Ergebnis auch über die Angreifbarkeit des Patents zulassen.*

---

### **Allgemeines**

Patente können von jedem Dritten entweder innerhalb von neun Monaten ab Erteilung im Rahmen eines Einspruchsverfahrens vor der jeweils zuständigen Behörde (z.B. DPMA oder EPA) oder nach Ablauf dieser neunmonatigen Frist in einem Nichtigkeitsverfahren beim jeweils zuständigen nationalen Gericht (in Deutschland beim BPatG) angegriffen und vernichtet werden. Gebrauchsmuster können zum Gegenstand eines Löschungsverfahrens gemacht werden.

### **Praxishinweis**

*Patente, die in einem Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren in vollem Umfang bestätigt wurden, genießen hinsichtlich der Beurteilung ihrer Schutzfähigkeit einen höheren Wert als Patente, die solch ein Verfahren noch nicht überstanden haben.*

Durch die Auswertung der vom Verkäufer zur Verfügung gestellten oder über die Datenbanken der Patentbehörden zugänglichen Unterlagen sollten insbesondere die folgenden Informationen erlangt werden:

- ❖ Informationen zum Verlauf des Erteilungsverfahrens.
- ❖ Abgeschlossene und noch laufende Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren.
- ❖ Die Möglichkeit der Einspruchseinlegung, falls noch keine neun Monate seit Erteilung vergangen sind.
- ❖ Die Person des Einspruchsführers bzw. des Nichtigkeitsklägers.
- ❖ Die vorgebrachten Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe.

Wie oben bereits ausgeführt, finden sich aussagekräftige Angaben zu abgeschlossenen und laufenden Einspruchs-

bzw. Nichtigkeitsverfahren häufig in den jeweiligen Datenbanken der nationalen bzw. regionalen Patentämter. Beispielsweise kann über das EPO Register beim EPA der Verfahrensstand in der Rubrik *Legal Status* abgefragt werden.

Über das EPO Register können in der Rubrik *Alle Dokumente* zudem alle im Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen abgerufen werden. Diese Unterlagen bleiben auch dann einsehbar, wenn der Einspruchsführer seinen Einspruch zurücknimmt.

Alle Dokumente: EP2734653

Suche verfeinern | Ausgewählte Dokumente: | ZIP-Archiv | Vorges: 10/2650 | Nachstes: | Espacenet | Einwendungen einreichen | Fehler melden | Drucken

Alle Dokumente(6) | Suchen

Datum	Dokumentenart	Verfahren	Seitenzahl
19.09.2016	Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber	Einspruch	1
08.09.2016	(Elektronische) Empfangsbescheinigung	Einspruch	2
08.09.2016	Einreichung eines neuen Einspruchs	Einspruch	8
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitierte Patentliteratur	Einspruch	17
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur	Einspruch	90
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur	Einspruch	13
08.09.2016	Einspruchsschrift	Einspruch	27
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	1
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	5
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	7
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	9
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	16
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	22
08.09.2016	Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument	Einspruch	22

In einigen Jurisdiktionen, unter anderem in Deutschland, enthalten die öffentlich zugänglichen Datenbanken der Patentbehörden lediglich einen allgemeinen Hinweis auf ggf. laufende oder bereits abgeschlossene Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren. Die Unterlagen der Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren in diesen Jurisdiktionen müssen dann gesondert beim Verkäufer angefragt werden, da die

nationalen Patentbehörden die Unterlagen in der Regel nicht kurzfristig zur Verfügung stellen.

### ***Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe***

Werden Unterlagen aus Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren zur Verfügung gestellt oder sind solche Unterlagen über die Datenbanken der Patentämter abrufbar, sollten alle in den jeweiligen Verfahren vorgebrachten Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe zumindest oberflächlich geprüft werden. Vom zeitlichen Aufwand abgesehen, dürfte eine solche Überprüfung unkompliziert möglich sein, da das Vorbringen des Einspruchsführers bzw. Nichtigkeitsklägers in der Regel hinreichend konkret ist und damit eine Plausibilitätsprüfung erlaubt.

Schwieriger gestaltet sich die Situation indes, wenn keine Unterlagen zur Verfügung stehen, die der Überprüfung der Rechtsbeständigkeit zu Grunde gelegt werden können. Steht der Erwerb von technischen Schutzrechten im Zentrum der Transaktion, ist eine möglichst genaue Prüfung der Rechtsbeständigkeit dennoch erforderlich. Für die Prüfung sollte deshalb möglichst frühzeitig die Einbeziehung externer Dienstleister in Betracht gezogen werden. Solche Dienstleister können oft kurzfristig relevanten Stand der Technik zusammentragen, den der anwaltliche Berater dann aber noch auswerten muss.

Da das Budget zur Auswertung der IP-Rechte im Rahmen einer Due Diligence häufig nicht besonders groß ist, können

regelmäßig nicht alle in Betracht kommenden Nichtigkeitsgründe umfassend geprüft werden. Daher sollte sich die Analyse der Rechtsbeständigkeit auf einzelne Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe beschränken.

Wie die Erteilungsvoraussetzungen sind auch die möglichen Nichtigkeitsgründe weltweit weitgehend harmonisiert. Jedoch darf in diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben, dass eine detaillierte Überprüfung der Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründe im Einzelfall nicht nur die ohnehin zeitintensive Auseinandersetzung z.B. mit entgegengesetztem Stand der Technik verlangt, sondern auch mit der aktuellen Rechtsprechung in der jeweils betroffenen Jurisdiktion.

Dies kann im Rahmen einer Due Diligence aber in der Regel nicht geleistet werden und dürfte dementsprechend vom potentiellen Erwerber nicht gefordert sein. Gleichwohl sollte ein entsprechender Hinweis in den Due-Diligence-Bericht aufgenommen werden, dass nur mit Hilfe einer solchen Prüfung eine abschließende Beurteilung der Rechtsbeständigkeit erfolgen kann.

Oftmals dürfte es bei einer umfangreichen Due Diligence mit Patentbezug bereits in einer frühen Phase sinnvoll sein, dem potentiellen Erwerber die Analyse der Rechtsbeständigkeit durch externe Patentanwälte anzuraten.

## Stand der Technik

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit eines Patents bzw. der Erteilungsaussichten einer Patentanmeldung ist die Auswertung des Standes der Technik. Hierbei wird die beanspruchte Erfindung mit dem Stand der Technik unter Berücksichtigung des Verständnisses des sogenannten Durchschnittsfachmanns verglichen.

Nach Art. 54 EPÜ bzw. § 3 PatG bildet den Stand der Technik alles, *was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.*

Bei der Suche nach relevantem Stand der Technik sollte immer der Status anderer Patente aus der Patentfamilie überprüft werden. Oftmals kann der im Rahmen von Nichtigkeitsangriffen gegen Patentfamilienmitglieder (erfolgreich) vorgebrachte Stand der Technik auch von der Transaktion umfasste Patente derselben Patentfamilie bedrohen.

Bei der Suche nach relevantem Stand der Technik lohnt sich regelmäßig auch die Auswertung des Rechercheberichts, der beim EPA in der Kategorie *Alle Dokumente* abgerufen werden kann. Der Recherchebericht listet Dokumente auf, die nach Auffassung des EPA-Prüfers dem Gegenstand der Ansprüche am nächsten kommen, und bewertet die einzelnen aufgefundenen Dokumente mit Hilfe von Buchstaben-codes.

<b>Code</b>	<b>Bedeutung</b>
X	Relevant hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit
Y	Relevant hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit
A	Allgemeiner Stand der Technik
O	Nichtschriftliche Offenbarung
P	Im Prioritätsintervall veröffentlicht
T	Nicht zur Prüfung heranzuziehen, jedoch das theoretische Verständnis der Erfindung erleichternd. Nach Anmelde-/Prioritätstag veröffentlicht und nicht kollidierend.
E	Nachveröffentlicht und kollidierend.
D	In der Anmeldung aufgeführt.
L	Aus anderem Grund angeführt (z.B. stellt Dokument Prioritätsanspruch in Frage).

Die Einstufung der Dokumente aus dem Stand der Technik ist für das anschließende Prüfungsverfahren zwar nicht verbindlich. Doch in der Regel berücksichtigten Prüfer beim EPA während des Erteilungsverfahrens nur die Dokumente, denen die Buchstabencodes X und Y zugewiesen worden sind.

Teilweise befindet sich unter den mit anderen Buchstabencodes versehenen Dokumenten vielversprechender Stand der Technik, der für Nichtigkeitsangriffe herangezogen werden kann. Daher sollte immer auch geprüft werden, ob die im Recherchebericht aufgeführten Dokumente aus dem Stand der Technik ohne X- bzw. Y-Einstufung für die Rechtsbeständigkeit des jeweiligen Patents gefährlich sein könnten.

## **Mangelnde Patentfähigkeit**

Wichtigster Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund ist die mangelnde Patentfähigkeit des Schutzrechts, insbesondere die mangelnde Neuheit oder die mangelnde erfinderische Tätigkeit.

### Mangelnde Neuheit

Eine Erfindung gilt dann nicht als neu, wenn sie zum Stand der Technik gehört (vgl. Art. 54 (1) EPÜ bzw. § 3 PatG). Die Beurteilung der Neuheit erfolgt durch die inhaltliche Prüfung, ob die durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmte Erfindung (vgl. Art. 69 EPÜ) durch den Inhalt einer einzelnen Veröffentlichung aus dem Stand der Technik vorweggenommen wurde.

Für diese Prüfung ist es zunächst erforderlich, die unabhängigen Patentansprüche zu analysieren. Hierzu werden sie in ihre Einzelmerkmale aufgegliedert und anschließend dahingehend überprüft, ob jedes Einzelmerkmale durch ein prioritätsälteres Schutzrecht (das heißt sowohl erteilte Schutzrechte als auch solche, die zwar angemeldet, aber nicht erteilt worden sind) oder durch sonstige Veröffentlichungen neuheitsschädlich vorweggenommen worden sind.

### Mangelnde erfinderische Tätigkeit

Einer Erfindung kann der Nichtigkeitsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit dann entgegeng gehalten

werden, wenn sie sich für den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem berücksichtigungsfähigen Stand der Technik ergibt (vgl. u.a. Art. 56 S. 1 EPÜ).

Auch bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt ein Abgleich der Patentansprüche mit dem Stand der Technik. Der zu berücksichtigende Stand der Technik ist im Wesentlichen identisch mit dem bei der Neuheitsprüfung, soweit der Fachmann ihn zu Lösung der ihm gestellten Aufgabe herangezogen hätte.

Im Gegensatz zur Neuheitsprüfung ist es jedoch bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit möglich, unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Dokumente zu kombinieren. So kann sich z.B. aus der Kombination einer prioritätsälteren Patentanmeldung mit den zum Prioritätstag geltenden DIN-Normen und damit dem allgemeinen Fachwissen ergeben, dass die vom überprüften Patent beanspruchte Erfindung dem Fachmann aus diesem Stand der Technik nahegelegt war.

Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist die Bestimmung des technischen Problems, das dem betroffenen Patent zugrunde liegt. Anschließend ist zu klären, welche Dokumente der Fachmann bei der Suche nach der Lösung dieses Problems berücksichtigt hätte. Der als relevant identifizierte Stand der Technik bildet dann die Grundlage für den Vergleich der dort gezeigten Lösungsmöglichkeit mit der vom betroffenen Patent beanspruchten Lösung. Die Prüfung entspricht im Wesentlichen der Neuheitsprüfung, das heißt es wird geprüft, ob die jeweiligen

Anspruchsmerkmale sich im Stand der Technik identifizieren lassen.

Sind die nicht offenbarten Merkmale des betroffenen Patents bzw. der Patentanmeldung bestimmt, ist zu klären, ob die Hinzufügung dieser Merkmale beispielsweise durch Kombination mehrerer Dokumente des Standes der Technik für den Fachmann, der mit der Lösung des dem Patent oder der Patentanmeldung objektiv zugrundeliegenden Problems befasst gewesen ist, naheliegend war.

Bei dieser Prüfung verbietet sich eine rückschauende Betrachtungsweise nach Kenntnis der Erfindung, das heißt, es gibt ein Verbot einer sogenannten ex-post-facto Analyse. Für die Prüfung sind daher nur das Wissen und Können des Fachmanns am Anmelde- bzw. Prioritätstag berücksichtigungsfähig.

### **Unzulässige Erweiterung**

Ein weiterer Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund, dessen Vorliegen sich während der Due-Diligence-Prüfung häufig bereits durch einen kursorischen Vergleich von Dokumenten klären lässt, ist die unzulässige Erweiterung. Hierbei wird geprüft, ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

Schon während des Erteilungsverfahrens kann es geboten sein, die mit der ursprünglichen Anmeldung eingereichten Patentansprüche zu ändern, um so dem Vorwurf der

Neuheitsschädlichkeit oder mangelnden erfinderischen Tätigkeit begegnen zu können. Dabei besteht jedoch das Problem, dass eine Änderung der Ansprüche nur in begrenztem Umfang möglich ist (vgl. u.a. Art. 123 EPÜ).

Im Grundsatz gilt hierbei Folgendes: Wird die Patentanmeldung geändert, um Neuheit gegenüber dem Stand der Technik herzustellen oder etwaige Unklarheiten zu beseitigen, dürfen dabei keine Gegenstände in die Patentansprüche oder die Beschreibung des Patents eingeführt werden, die über den Inhalt der Patentanmeldung am Anmelde- bzw. Prioritätstag hinausgehen.

Im Ergebnis entspricht die Prüfung der unzulässigen Erweiterung der Prüfung einer möglichen neuheitsschädlichen Vorwegnahme. Es wird also geprüft, ob die Anmeldung in der geänderten Fassung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung neu ist. Die Überprüfung erfolgt dabei unter Berücksichtigung aller Bestandteile der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Zu berücksichtigen sind daher insbesondere auch die Beschreibung und die Zeichnungen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen. Die Prüfung der unzulässigen Erweiterung beschränkt sich also nicht allein auf den Vergleich der Patentansprüche des Patents in der aktuellen Fassung mit den Patentansprüchen, die der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung zugrunde lagen.

## **Mangelnde Offenbarung und mangelnde Klarheit**

Verhältnismäßig geringe Bedeutung kommt im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung regelmäßig den beiden Prüfungspunkten *Mangelnde Offenbarung* und *Mangelnde Klarheit* zu, die hier daher nur kurz angesprochen werden sollen.

Mangelnde Offenbarung ist dann anzunehmen, wenn eine Erfindung in einer Patentanmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass der Durchschnittsfachmann sie ausführen kann. Dies wäre beispielsweise bei einem Perpetuum Mobile der Fall. Mangelnde Offenbarung ist ein Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund.

Mangelnde Klarheit liegt dann vor, wenn der Patentanspruch den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, nicht klar angibt und sich der Gegenstand auch in Zusammenchau mit der Beschreibung nicht ermitteln lässt. Dies bedeutet, dass ein unabhängiger Patentanspruch alle zur Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmale enthalten muss. Ausnahmsweise gilt dieses Erfordernis nicht für Gattungsbezeichnungen, die in den Patentanspruch aufgenommen werden.

Um dem Erfordernis der Klarheit zu genügen, müssen Anspruchsmerkmale positiv definiert sein. Das heißt, dass der Anspruch sagen muss, welche Merkmale die Erfindung aufweist. Es genügt hingegen in der Regel nicht zu benennen, welche Merkmale die Erfindung nicht aufweist. Zudem sind auch relative Begriffe in Patentansprüchen unzulässig, wie beispielsweise *hohe Temperatur*. Nur ausnahmsweise

dürfen solch unbestimmte Begriffe verwendet werden, wenn ihnen allgemein anerkannte Bedeutung zukommt. Unzulässig sind im Anspruch außerdem reine Bezugnahmen auf Zeichnungen oder Beschreibungsstellen. Mangelnde Klarheit ist kein isolierter Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund. Bei jeder Änderung von Patentansprüchen im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren muss jedoch die hinreichend klare Formulierung beachtet werden.

### **Widerrechtliche Entnahme**

Nur der Vollständigkeit halber sei auf den Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme hingewiesen. Dieser liegt vor, wenn der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist.

Die Prüfung einer widerrechtlichen Entnahme ist im Rahmen einer Due Diligence regelmäßig nur erforderlich, wenn konkrete Anhaltspunkte hierfür vorliegen, also insbesondere, wenn Dritte die Erfindung als eigene beanspruchen oder wenn Anlass zu der Annahme besteht, dass Arbeitnehmererfindungen nicht ordnungsgemäß auf den Arbeitgeber übergeleitet wurden.

## *Übersetzungserfordernisse*

In der Praxis wird gelegentlich übersehen, dass die Validierung europäischer Patente in den Mitgliedsstaaten die Einreichung von Übersetzungen erfordern kann. Zwar ist das Übersetzungserfordernis seit Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens am 1. Mai 2008 gelockert worden, allerdings nur in einigen Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens.

Auch in Deutschland sind Übersetzungserfordernisse für Patente zu beachten, die vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden sind. Probleme treten in der Praxis insbesondere bei der Veröffentlichung geänderter Patentschriften nach dem 1. Mai 2008 auf, wenn diese Patente vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden sind. In Dänemark, Frankreich, Island, Lettland, Luxemburg, Monaco, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz/Liechtenstein, Slowenien und dem Vereinigten Königreich sollen die neuen Regeln auch für in einem Einspruchs-, Beschwerde- oder Beschränkungsverfahren geänderte europäische Patente gelten, die vor dem 1. Mai 2008 erteilt und an oder nach diesem Datum geändert worden sind. In Deutschland gelten für europäische Patente, die vor dem 1. Mai 2008 erteilt und an oder nach diesem Datum geändert wurden, hingegen weiterhin die bisherigen Übersetzungserfordernisse.

Der Berater muss diese Details kennen, um den Mandanten vor unerwartetem Rechtsverlust warnen zu können.



## KERNPUNKTE

- ❖ Erteilte Schutzrechte können nur aus spezifischen Gründen angegriffen werden (sog. Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe).
- ❖ Wie im Erteilungsverfahren ist wesentlicher Prüfungspunkt die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit im Vergleich zum Stand der Technik.
- ❖ Als Stand der Technik können auch neu aufgefundene Dokumente oder sonstige Offenbarungen herangezogen werden.
- ❖ Problematisch sind oftmals Änderungen in der Patentschrift gegenüber der ursprünglichen Anmeldung.
- ❖ Übersetzungserfordernisse sind europaweit unterschiedlich.



TEIL IV  
FREEDOM TO OPERATE  
UND SONSTIGES



## Überprüfung der Schutzrechte Dritter

*In der Due Diligence sollte nicht nur der Status der von der Transaktion umfassten Schutzrechte überprüft werden. Vielmehr sollte sich die Prüfung insbesondere in Fällen, in denen Produkte, ganze Produktgruppen, Produktbestandteile oder Verfahren (Produkte oder Verfahren) des Verkäufers nach der Transaktion vermarktet werden sollen, auch auf die etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter durch diese Produkte bzw. Produktgruppen erstrecken.*

---

Im Hinblick auf die Übernahme von Produkten oder Verfahren des Verkäufers genügt es nicht, nur zu überprüfen, ob diese Produkte oder Verfahren durch die von der Transaktion umfassten Schutzrechte abgedeckt sind. Vielmehr kommt es entscheidend auch darauf an zu klären, ob die Herstellung und der Vertrieb solcher Produkte oder Verfahren möglicherweise Schutzrechter Dritter verletzen. Sollte dies der Fall sein, käme den vom Erwerb betroffenen Produkten oder Verfahren nur ein geringer Wert zu, da ihre Vermarktungsmöglichkeiten eingeschränkt wären.

Teilweise wird der Verkäufer hierzu bereits Unbedenklichkeitsanalysen bzw. *Freedom to operate*-Analysen eingeholt haben und diese dann regelmäßig auch schon zu Beginn der Due Diligence zur Verfügung stellen. Sollten solche

Analysen vorliegen, wird es zunächst ausreichen, die Überprüfung, ob die von der Transaktion umfassten Produkte oder Verfahren Schutzrechte Dritter verletzen, allein auf Grundlage dieser Analysen vorzunehmen.

Im Rahmen der Überprüfung der Schutzrechte Dritter sind im Wesentlichen zwei Konstellationen denkbar.

### ***Produkte oder Verfahren verletzen Schutzrechte Dritter***

Die erste Konstellation betrifft die mögliche Verletzung von Schutzrechten Dritter durch Produkte oder Verfahren, die Gegenstand der Transaktion sein sollen. In dieser Konstellation sind im Wesentlichen die folgenden Fragen zu beantworten:

- ❖ Ist die gegebenenfalls beabsichtigte Fortführung des Geschäftsbetriebs der Zielgesellschaft nur mit den von der Transaktion umfassten Produkten oder Verfahren möglich?
- ❖ Hat der Verkäufer oder die Zielgesellschaft Unterlassungserklärungen abgegeben oder existieren Unterlassungsverfügungen bzw. Urteile, welche gegen eine Herstellung, Nutzung oder Vermarktung der Produkte oder Verfahren sprechen?

Die vom Verkäufer hierzu ggf. vorgelegten *freedom to operate*-Analysen sollten zumindest auf Plausibilität überprüft werden. Stellt der Verkäufer keine solchen oder vergleichbaren Analysen vor, sollte – je nach Bedeutung der

Produkte oder Verfahren – die Einholung einer gesonderten *freedom to operate*-Analyse erwogen werden.

Sind die betroffenen Produkte oder Verfahren bereits Gegenstand einer außergerichtlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzung gestützt auf die vermeintliche Verletzung von Schutzrechten Dritter gewesen, sollten für den zusammenfassenden Due-Diligence-Bericht jedenfalls die folgenden Informationen identifiziert werden:

- ❖ Person des Klägers bzw. des Schutzrechtsinhabers
- ❖ Gerichtsstand (Die Feststellung des Gerichtsstands ist insbesondere für die Klärung wichtig, ob Zielmärkte betroffen sind.)
- ❖ Status des Verfahrens

Auf Grundlage dieser Informationen sollte bei noch laufenden Verfahren eine grobe Einschätzung der Erfolgsaussichten erfolgen.

### ***Patentgeschützte Technologie der Zielgesellschaft verletzt Schutzrechte Dritter***

Die zweite Konstellation betrifft die mögliche Verletzung von Schutzrechten Dritter durch patentgeschützte Technologien des Verkäufers bzw. der Zielgesellschaft.

Die Ursache für solch eine Verletzung kann darin bestehen, dass es sich bei der verwerteten patentgeschützten Technologie des Verkäufers bzw. der Zielgesellschaft um

ein abhängiges Patent handelt. Ein abhängiges Patent ist ein Patent, das rechtlich nicht ausgeübt werden kann, ohne dass die Ausübung in den Schutzbereich eines anderen, nämlich in den Schutzbereich des hierbei herrschenden Patents fällt.

Ein solches abhängiges Patent kann beispielsweise ein Verfahren zur Herstellung eines Produkts betreffen, das durch das herrschende Patent geschützt wird. Denkbar ist auch ein abhängiges Patent, das die Anwendung eines Produkts oder Verfahrens beansprucht, das durch das herrschende Patent geschützt wird.

Die Ausübung des abhängigen Patents würde die Rechte des Dritten aus dem herrschenden Patent verletzen. Der Inhaber des abhängigen Patentes würde daher das Einverständnis des Dritten, also des Inhabers des herrschenden Patent, benötigen, um seine Erfindung ausüben zu können.

In diesem Zusammenhang ist also insbesondere zu prüfen, ob der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft Unterlassungserklärungen abgegeben hat oder Untersagungsverfügungen bzw. -urteile vorliegen, welche die Verwertung der betroffenen patentgeschützten Technologie untersagen.

Im Hinblick auf diese Konstellation sollte der Due-Diligence-Bericht jedenfalls die folgenden Informationen auführen:

- ❖ Person des Klägers bzw. des Schutzrechtshabers
- ❖ Gerichtsstand

- ❖ Status des Verfahrens
- ❖ Risiko-Einschätzung bei laufenden Verfahren
- ❖ Vorliegen von Lizenzen zur Nutzung des herrschenden Patents

Darüber hinaus sollte in einem solchen Fall festgestellt werden, ob und in welchem Umfang die Nutzung der eigenen Schutzrechte für den Geschäftsbetrieb notwendig ist. In vielen Fällen weichen Unternehmen nämlich bei der praktischen Implementierung erheblich von den eigenen patentierten Entwicklungen ab. Aus der „Verletzung“ von Schutzrechten Dritter durch eigene Schutzrechte lässt sich deshalb nicht zwingend ableiten, dass auch die eigenen Produkte gegen solche Schutzrechte Dritter verstoßen.

### ***Ergänzender Leistungsschutz***

Der Berater darf sich nicht mit der Feststellung begnügen, dass technische Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Auch dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden (auf Grundlage der BGH-Entscheidung *Exzenterzähne*).

Man stelle sich vor, die Mandantin stellt her und vertreibt Befestigungsvorrichtungen, die ohne weitere Hilfsmittel in einem Bohrloch verankert werden können. Die Befestigung wird durch besonders geformte Steckelemente (sog. Exzenterzähne) ermöglicht, die bis vor kurzer Zeit für einen Wettbewerber patentrechtlich geschützt waren. Die Steckelemente sind zwar technisch bedingt. Die Funktion

der Steckelemente kann aber auch durch anders geformte Elemente übernommen werden

Der BGH hat in einem solchen Fall trotz erloschenem Patentschutz eine Verletzung für möglich gehalten, gestützt auf den wettbewerbsrechtlichen ergänzenden Leistungsschutz.

Der Berater in der Due Diligence muss deshalb neben der streng patentrechtlichen Prüfung eine wettbewerbsrechtliche Prüfung vornehmen, die weitere Aspekte berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere das Wettbewerbsumfeld, also die durch andere Unternehmen eingesetzten Lösungen, und die technische Austauschbarkeit sowie die Frage, ob durch ein bestimmtes Produktdesign eine vermeidbare Herkunftstäuschung einhergeht. Für diese Prüfung bedarf es zusätzlich zur technischen Expertise einer genauen Kenntnis des Marken- und Wettbewerbsrechts.



## KERNPUNKTE

- ❖ Eigene Produkte und Dienstleistungen müssen auf ihre Vereinbarkeit mit Schutzrechten Dritter geprüft werden.
- ❖ Die Verwertung eigener technischer Schutzrechte kann durch Schutzrechte Dritter erschwert werden. Zu beachten ist, dass die eigenen Produkte häufig in technischer Hinsicht von den eigenen Schutzrechten abweichen.
- ❖ Ergänzender Leistungsschutz kann Ansprüche begründen, selbst wenn Patentschutz nicht mehr besteht.



## Kapitel 8

# Lizenzverträge über technische Schutzrechte

*Auch Lizenzverträgen über technische Schutzrechte kommt im Rahmen einer Unternehmenstransaktion regelmäßig beachtliche wirtschaftliche Bedeutung zu. Oftmals ermöglicht erst die Lizenzierung von Schutzrechten Dritter die Vermarktung von Produkten oder Verfahren.*

---

### **Grundsätzliches**

Im Rahmen einer Due Diligence sind in der Regel auch zahlreiche Lizenzverträge zu prüfen. Dabei sind im Wesentlichen zwei Konstellationen zu unterscheiden.

Bestimmte Technologien, welche der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft für den eigenen Geschäftsbetrieb einsetzt, können Gegenstand von Rechten Dritter sein. Um diese Technologien einsetzen zu können, kann der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft mit dem Schutzrechtsinhaber Lizenzvereinbarungen getroffen haben, welche zur wirtschaftlichen Verwertung der patentierten Technologien berechtigen.

Ist der potentielle Erwerber an der Fortführung des Geschäftsbetriebs des Verkäufers bzw. der Zielgesellschaft interessiert, muss notwendigerweise geklärt werden, ob Li-

zenzvereinbarungen, bei denen der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft oder eine Tochtergesellschaft Lizenzinhaberin ist, übertragen werden können, also auch bei einer Veräußerung des Unternehmens bzw. einzelner Unternehmensbestandteile fortbestehen.

In jedem Fall sind wenigstens die folgenden Aspekte zu überprüfen:

- ❖ Grundsätzliche Wirksamkeit der Lizenzvereinbarung
- ❖ Laufzeit
- ❖ Bestehen von Kündigungsmöglichkeiten
- ❖ Lizenzgebühren

Darüber hinaus ist es natürlich auch denkbar, dass der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft selbst eigene Schutzrechte an Dritte lizenziert. Auch die Ausgestaltung dieser Lizenzvereinbarungen ist für den potentiellen Erwerber interessant und bedarf daher einer gesonderten Untersuchung. Besonders prüfungsrelevant sind hier die folgenden Aspekte:

- ❖ Handelt es sich um Exklusivlizenzvereinbarungen?
- ❖ Sind die vereinbarten Lizenzgebühren auffällig niedrig?
- ❖ Handelt es sich bei dem Lizenznehmer um einen Wettbewerber des potentiellen Erwerbers?

Liegen eine oder mehrere dieser Voraussetzungen vor, sollte geklärt werden, ob eine kurzfristige Beendigung des Lizenzvertrags möglich ist. Denn anderenfalls hätten die von der Lizenzierung betroffenen Schutzrechte für den potentiellen Erwerber einen erheblich geringeren Wert.

Für die Erstellung des Due-Diligence-Berichts und die Berücksichtigung der Lizenzverträge empfiehlt sich im Allgemeinen die folgende Herangehensweise:

Der Due-Diligence-Bericht sollte die Lizenzverträge auflisten, bei denen der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft als Vertragspartei beteiligt ist. Teilweise lassen sich Informationen hierzu auch aus den Patentregistern entnehmen. So kann die Erteilung von Lizenzen beispielsweise in Deutschland (dort jedoch nur im Fall von ausschließlichen Lizenzen, vgl. § 30 Abs. 4 PatG), Frankreich, den Niederlanden, Spanien und den USA ins jeweilige Patentregister eingetragen werden.

Der Due-Diligence-Bericht sollte zudem Informationen über (noch) nicht angenommene Lizenzangebote aufführen, welche der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft gegenüber Dritten gemacht hat. Denn auch diese Informationen können über die Möglichkeiten der Verwertung der betroffenen Schutzrechte im Wege der Lizenzierung Aufschluss geben.

Stehen die gewerblichen Schutzrechte im Fokus der Transaktion, sollte zumindest eine summarische Prüfung der Lizenzverträge hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung insbesondere unter Berücksichtigung der jeweils

lizenzierter Technologie und der Lizenzeinnahmen erfolgen.

### ***Relevante Informationen in Lizenzverträgen***

In der Folge werden einzelne Aspekte thematisiert, die bei der Auswertung von Lizenzverträgen grundsätzlich näher beleuchtet werden sollten. Die in der Folge aufgeführten Aspekte sind jedoch nicht als eine abschließende Auflistung zu verstehen.

### **Gegenstand der Lizenzvereinbarung**

Zunächst sollte der Gegenstand der Lizenzvereinbarung genau festgestellt werden. Hierzu empfiehlt sich die separate Auflistung der lizenzierten Schutzrechte. Da Lizenzvereinbarungen oftmals nicht nur bereits erteilte Schutzrechte umfassen, sondern sich beispielsweise auch auf Patentanmeldungen erstrecken können, sollte stets der Status solcher Anmeldungen überprüft werden.

Zudem sollte geklärt werden, ob möglicherweise eine Kreuzlizenzierung vereinbart wurde und, wenn dies der Fall sein ist, die Kreuzlizenz sich auch auf zukünftige Schutzrechte erstreckt.

Abschließend sollte bei der Feststellung des Lizenzgegenstands geklärt werden, ob die Lizenzierung sich auch auf weitere Rechte erstreckt, z.B. auf Know-how. Häufig kann gerade das nicht registrierte Know-how für die Verwen-

derung der den Schutzrechten zugrundeliegenden Technologie erforderlich sein, so dass dem Know-how ein enormer Wert zukommt. Daher ist unbedingt zu klären, ob das zur Verfügung gestellte Know-how umfassend ist und der Schutzrechtsinhaber über die Laufzeit der Lizenzvereinbarung hinweg erforderliche Aktualisierungen zur Verfügung stellen muss.

### **Praxishinweis**

*Um den Umfang des von der Lizenzierung umfassten Know-hows feststellen zu können, sollte der gesamte Lizenzvertrag ausgewertet werden. Oftmals lässt sich anhand der dafür im Vertrag enthaltenen Begriffsdefinition erkennen, ob das Know-how möglicherweise unzureichend sein könnte. Daher sollte in diesen Fällen beim Veräußerer erfragt werden, welche Dokumentation insoweit vom Lizenzgeber zur Verfügung gestellt worden ist.*

### **Exklusivlizenz**

Hat der Lizenzvertrag die Erteilung einer Exklusivlizenz zum Gegenstand, sollte der Umfang der Exklusivlizenz überprüft werden. Normalerweise gilt die Exklusivlizenz auch gegenüber dem Lizenzgeber, also in der Regel auch gegenüber dem Patentinhaber. Der Lizenzgeber ist in solch einem Fall weder zu eigenen Benutzungshandlungen noch zur

Vergabe weiterer Lizenzen berechtigt, soweit die Lizenzen sich mit dem Gegenstand der vom zu prüfenden Lizenzvertrag umfassten Gebrauchsberechtigung in sachlicher, zeitlicher oder räumlicher Hinsicht decken.

Handelt es sich dagegen um eine sogenannte alleinige Lizenz (oder auch *sole licence*), verspricht der Lizenzgeber zwar, keine weiteren Lizenzen zu erteilen, behält sich selbst aber die Nutzung der lizenzierten Schutzrechte vor (eine entsprechende gesetzliche Regelung findet sich beispielsweise im Urheberrecht in § 31 Abs. 3 S. 2 UrhG).

## **Vertragsgebiet**

Auch sollte festgestellt werden, für welches Gebiet die Lizenz erteilt wird. Die räumliche Erstreckung der Lizenz ist dabei unabhängig davon festzustellen, ob es sich bei dem Verkäufer bzw. bei der Zielgesellschaft um den Lizenzgeber oder den Lizenznehmer handelt.

Ist der Verkäufer bzw. die Zielgesellschaft Lizenzgeber, muss geklärt werden, ob die räumliche Erstreckung der erteilten Lizenz dem Geschäftsbetrieb bzw. der strategischen Ausrichtung des potentiellen Erwerbers in den für ihn relevanten Märkten entgegensteht.

Handelt es sich bei dem Verkäufer bzw. der Zielgesellschaft hingegen um den Lizenznehmer, muss geklärt werden, ob die erteilte Lizenz die für den potentiellen Erwerber relevanten Märkte abdeckt und ihm so eine Ausdehnung seiner geschäftlichen Tätigkeit ermöglicht.

## **Laufzeit bzw. Kündigungsfrist**

Darüber hinaus sind für den potentiellen Erwerber auch die Laufzeit eines Lizenzvertrags bzw. die Möglichkeit, sich von der Vereinbarung vorzeitig zu lösen, relevant. Sollten nämlich die Rahmenbedingungen des Lizenzvertrags für den potentiellen Erwerber in der Gesamtschau nachteilig sein, z.B., weil er als Lizenzgeber nur sehr niedrige Lizenzgebühren erhalten würde, wäre es für ihn sinnvoller, den Lizenzvertrag zu kündigen und die betroffenen Schutzrechte anderweitig zu kommerzialisieren.

Grundsätzlich zu klärende Fragen sind im Hinblick auf die Laufzeit und ggf. bestehende Kündigungsfristen insbesondere:

- ❖ Endet der Lizenzvertrag mit Ablauf der betroffenen Schutzrechte oder besteht der Vertrag auch darüber hinaus, umfasst dann aber zum Beispiel nur noch das möglicherweise ebenfalls lizenzierte Know-how?
- ❖ Ist die Laufzeitverlängerung an bestimmte Konditionen geknüpft?
- ❖ Besteht für den potentiellen Erwerber die Möglichkeit, sich von der Lizenzvereinbarung zu lösen? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

## ***Change of control-Klausel***

Insbesondere im Fall von Transaktionen in Form eines Share Deals, also einem Erwerb der Unternehmensanteile, ist zu klären, ob die von der Zielgesellschaft abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen eine sog. *change of control*-Klausel beinhalten.

Eine solche Klausel kann z.B. vorsehen, dass im Fall der Veräußerung von Unternehmensanteilen der einen Vertragspartei der jeweils anderen Vertragspartei ein außerordentliches Kündigungsrecht eingeräumt wird. Die *change of control*-Klauseln sind dabei von sog. *non assignability*-Klauseln abzugrenzen, welche lediglich ein Verbot der Übertragung der von der Lizenzierung umfassten Schutzrechte während der Vertragslaufzeit betreffen.

Es ist also zu prüfen, ob der Lizenzvertrag ein Kündigungsrecht vorsieht für den Fall, dass Anteile am Unternehmen des Lizenznehmers bzw. des Lizenzgebers veräußert werden. Als Vorfrage ist hierbei regelmäßig zu klären, wann nach den Vorgaben des Vertrags überhaupt von einer *change of control* gesprochen werden kann. So kann der Vertrag unter anderem vorsehen, dass von einer *change of control* nur dann auszugehen ist, wenn die Veräußerung von Unternehmensanteilen zur Erlangung einer Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 16 AktG führt.

In Fällen, in denen der Lizenzvertrag keine *change of control*-Klausel vorsieht, muss grundsätzlich geprüft werden, welche Rechtsfolge das nationale Recht bei einer Über-

tragung der Unternehmensanteile einer der Vertragsparteien vorsieht. Hierbei ist insbesondere zu klären, ob der jeweils andere Vertragspartner sich trotz fehlender Klausel vom Vertrag lösen kann.

## **Unterlizenzen**

Um den Wert eines Lizenzvertrags beurteilen zu können, muss der potentielle Erwerber wissen, ob der Lizenzvertrag die Erteilung von Unterlizenzen, zum Beispiel an verbundene Konzerngesellschaften, zulässt.

Sollte der Lizenzvertrag keine Regelung betreffend die Erteilung von Unterlizenzen enthalten, gilt nach deutschem Recht das Folgende:

Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ist grundsätzlich zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt. Unterlizenzen können jedoch nur in Übereinstimmung mit den vertraglichen Bestimmungen zum Vertragsgebiet, zur Vertragslaufzeit bzw. zur Nutzungsart erteilt werden. Handelt es sich um eine personengebundene ausschließliche Lizenz, ist die Erteilung von Unterlizenzen dagegen nicht möglich.

Für den Inhaber einer einfachen Lizenz gilt nach deutschem Recht, dass die Erteilung von Unterlizenzen nur möglich ist, wenn die Möglichkeit zur Erteilung von Unterlizenzen vertraglich eingeräumt wird.

## **Lizenzgebühren**

Die wirtschaftliche Beurteilung eines Lizenzvertrags hängt ganz entscheidend auch von der Höhe der jeweils zu zahlenden Lizenzgebühren ab.

Hierbei ist zunächst zu bestimmen, um welche Art der Lizenzgebühr es sich handelt:

- ❖ Umsatzlizenzgebühr
- ❖ Stücklizenzgebühr
- ❖ Mindestlizenzgebühr
- ❖ Pauschal-/Einmalzahlung
- ❖ Kombination verschiedener Lizenzgebühren

Um einen Überblick über die tatsächlich geleisteten Lizenzzahlungen zu erlangen, empfiehlt es sich unabhängig von den vertraglichen Regelungen, die entsprechenden Informationen bei dem Verkäufer anzufordern.

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Informationen betreffend die vertraglich festgelegten und die tatsächlich gezahlten Lizenzgebühren ist zu ermitteln, ob die Lizenzgebühren in einem auffälligen Missverhältnis zu dem Wert der lizenzierten Schutzrechte stehen. Im Due-Diligence-Bericht sollte in diesem Zusammenhang eine kurze Einschätzung dazu abgegeben werden, ob die Aufrechterhaltung der betroffenen Lizenzvereinbarung für den potentiellen Erwerber wirtschaftlich sinnvoll ist.

## **Nutzungsrechte bei Verbesserungen**

Weiter ist zu klären, wem Verbesserungen, die während der Laufzeit eines Lizenzvertrags entwickelt werden, zustehen sollen. Besonders relevant kann die Klärung dieser Frage bei Lizenzvereinbarungen sein, die mit Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen abgeschlossen worden sind.

Grundsätzlich sind alle an der Lizenzvereinbarung beteiligten Parteien daran interessiert, dass die lizenzierte Technologie fortentwickelt wird. So ist der Lizenzgeber daran interessiert, von den Erfahrungen des Lizenznehmers bei der Anwendung der lizenzierten Technologie zu erfahren, um diese Erkenntnisse in seine eigenen Fortentwicklungsbemühungen einfließen zu lassen.

Daher wird der Lizenznehmer in einigen Fällen verpflichtet, dem Lizenzgeber seine Erkenntnisse beispielsweise in Form eines jährlichen Auswertungsberichts zur Verfügung zu stellen. In der Regel ist mit dieser Berichtsverpflichtung auch die Erteilung der Nutzungsrechte an den entwickelten Verbesserungen verbunden. Die ggf. den Lizenznehmer betreffende Verpflichtung zur Erteilung von Nutzungsrechten für Verbesserungen kann Risiken bergen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Lizenzgeber berechtigt wäre, die Verbesserungen an andere Lizenznehmer zu lizenzieren, ohne dass der Lizenznehmer, der die lizenzierte Technologie fortentwickelt hat, davon profitiert. Besonders problematisch wäre dies in Fällen, in denen der Lizenzgeber die lizenzierte Technologie an Wettbewerber

des betroffenen Lizenznehmers lizenziert. Entsprechende Klauseln im Lizenzvertrag sollten daher unbedingt im Due-Diligence-Bericht berücksichtigt werden.

Darüber hinaus sollte bei dem Verkäufer bzw. der Zielgesellschaft erfragt werden, ob es während der bisherigen Laufzeit des Lizenzvertrags zu Fortentwicklungen und Nutzungsverbesserungen gekommen ist. Ist dies der Fall, sollten – soweit vorhanden – entsprechende Auswertungsberichte angefordert und ausgewertet werden.

### **Sonderkonstellation: Abschluss des Lizenzvertrags vor dem 31. Dezember 1998**

Lizenzverträge, die vor dem 31. Dezember 1998 abgeschlossen wurden, sollten darauf überprüft werden, ob sie möglicherweise wegen eines Verstoßes gegen das Schriftformerfordernis des § 34 GWB a.F. unwirksam sein könnten.

Nach § 34 GBW a.F. bedurften die vor dem genannten Stichtag abgeschlossenen Lizenzverträge der Schriftform. Dieses Erfordernis spielt oftmals insbesondere bei zum Lizenzvertrag gehörigen Anlagen eine Rolle. Hierbei konnte dem Schriftformerfordernis auf folgende Weise genügt werden: Die Anlagen

- ❖ waren mit dem Lizenzvertrag körperlich verbunden, oder
- ❖ nahmen eindeutigen Bezug auf den Lizenzvertrag und waren separat unterschrieben.

Das Schriftformerfordernis war auch bei Änderungsverträgen, selbst im Fall von bloßem Parteienwechsel, einzuhalten.

Die Bedeutung des § 34 GWB a.F. im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung mag auf den ersten Blick gering erscheinen. Doch in der Praxis bestehen noch zahlreiche Verträge, die vor dem 1. Januar 1999 abgeschlossen wurden und sich auch auf Schutzrechte, die zukünftig noch angemeldet oder erteilt werden, erstrecken.

### **Verletzung lizenzierter Patente durch Dritte**

Zu klären ist außerdem, ob die Lizenzvereinbarung eine Regelung für das Vorgehen gegen die Verletzung lizenzierter Schutzrechte durch unberechtigte Dritte beinhaltet.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgenden Fragen zu beantworten:

- ❖ Ist der Lizenznehmer verpflichtet, den Lizenzgeber über jede ihm bekannte Verletzungshandlung zu informieren?
- ❖ Ist der Lizenznehmer berechtigt oder sogar verpflichtet, gegen den vermeintlichen Verletzer vorzugehen?
- ❖ Sieht die Lizenzvereinbarung für das Vorgehen gegen den vermeintlichen Verletzer lizenzierter Schutzrechte eine Kostenteilungsregelung vor?

- ❖ Wem sollen etwaige Erlöse aus dem Vorgehen gegen den vermeintlichen Verletzer zustehen?

## **Weitere Fragen**

Wie bereits eingangs ausgeführt, handelt es sich bei den voranstehend diskutierten Prüfungspunkten nicht um eine abschließende Auflistung. Vielmehr kann im Einzelfall die Auseinandersetzung mit zahlreichen weiteren Aspekten in gefordert sein.

Beispielsweise sollte auch immer geklärt werden,

- ❖ wer für Verlängerungsgebühren aufkommen muss,
- ❖ ob Zahlungsansprüche regelmäßig erfüllt worden sind, und
- ❖ welches anwendbare Recht und welchen Gerichtsstand der Lizenzvertrag vorsieht.



## KERNPUNKTE

- ❖ Bei der Auswertung von Lizenzvereinbarungen ist darauf zu achten, ob die Lizenz sich auf alle Verwertungsstufen bezieht oder z.B. nur auf die Herstellung und nicht auf das Inverkehrbringen. Ist Letzteres der Fall, darf der herstellende Lizenznehmer nur an Vertriebsberechtigte liefern.
- ❖ Besonderes Augenmerk sollte auf das Bestehen und den Umfang einer *change of control*-Klausel gelegt werden, die bei einer Unternehmensveräußerung Kündigungsrechte vorsehen kann.
- ❖ Die Zielgesellschaft sollte aufgefordert werden, detaillierte Informationen zu ggf. von der Lizenzierung umfasstem Know-how bereitzustellen.



## Kapitel 9

# Arbeitnehmererfindungen

*Arbeitnehmererfindungen wird in Due-Diligence-Prüfungen regelmäßig keine übermäßig große Bedeutung beigemessen. Dies ist jedoch ein schwerwiegender Fehler. Versäumnisse im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen können ebenso weitreichende Konsequenzen haben wie ausstehende Vergütungsansprüche, die von dem Erwerber unzutreffend bemessen werden.*

---

Arbeitnehmererfindungen stellen bei Due-Diligence-Prüfungen einen oftmals unterschätzten Risikofaktor dar.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei zahlreichen Transaktionsvorhaben vollständig auf die Prüfung der möglichen Rechte und Ansprüche von Arbeitnehmern verzichtet und der Fokus einzig auf die Verifizierung bibliographischer Daten von Registerrechten gelegt wird.

Diese Vorgehensweise wird dem Umstand nicht gerecht, dass häufig unklar ist, ob die Arbeitnehmererfinder ihre im Zusammenhang mit der gemachten Erfindung bestehenden Rechte (wirksam) auf den Arbeitgeber übergeleitet haben. Dies kann im schlimmsten Fall zur Folge haben, dass der Arbeitgeber zur Herausgabe angemeldeter und erteilter Schutzrechte verpflichtet ist, sich also möglicherweise einer Vindikationsklage ausgesetzt sieht.

Darüber hinaus können Vergütungsforderungen von Arbeitnehmererfindern sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft im Raum stehen. Die Höhe dieser Vergütungsforderungen kann im Einzelfall abhängig von der Werthaltigkeit der betroffenen Erfindung sehr hoch sein und daher ein großes wirtschaftliches Risiko mit sich bringen.

Auch kann der Arbeitgeber aufgrund der Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsrechts weiteren massiven Beschränkungen ausgesetzt sein. So kann er verpflichtet sein, Erfindungen anzumelden oder sie dem Arbeitnehmererfinder anzubieten. Der Verstoß gegen diese Verpflichtungen kann den Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen.

Gerade bei einem Transaktionsvorhaben, dessen Fokus auf der Übertragung eines umfangreichen Patentportfolios liegt, sollte daher immer die ordnungsgemäße Anwendung des relevanten Arbeitnehmererfindungsrechts geprüft werden. Im Regelfall sollte hierbei zumindest geprüft werden, ob die Bestimmungen des deutschen Arbeitnehmererfindungsrechts eingehalten worden sind.

## **Praxishinweis**

*Bei einer Due-Diligence-Prüfung sollten im Hinblick auf mögliche Ansprüche von Arbeitnehmererfindern immer wenigstens die folgenden zwei Fragen geklärt werden:*

- (1) Halten Arbeitnehmererfinder noch Rechte an Erfindungen bzw. angemeldeten / erteilten Patenten, die von der Transaktion umfasst sind?*
- (2) Bestehen Vergütungsansprüche oder sonstige Ansprüche von Arbeitnehmererfindern, mit denen der potentielle Erwerber gegebenenfalls nach Erwerb konfrontiert werden könnte?*

Häufig werden Erfindungen unter Beteiligung mehrerer Arbeitnehmererfinder gemacht, deren Arbeitsverhältnisse auf Grundlage unterschiedlicher nationaler Rechtsordnungen zu beurteilen sind. In diesen Fällen wäre die Überprüfung der jeweiligen nationalen Bestimmungen des Arbeitnehmererfinderrechts notwendig, die in einer Due-Diligence-Prüfung regelmäßig nicht ohne Weiteres geleistet werden kann.

## ***Anwendungsbereich des ArbNErfG***

Für die Anwendbarkeit des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden, die in der Folge kurz dargestellt sind.

### **Sachlicher Anwendungsbereich**

In sachlicher Hinsicht erstreckt das ArbNErfG sich auf Arbeitnehmererfindungen (*Diensterfindungen*), also auf patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seiner Dienstpflicht gemacht hat.

Das ArbNErfG bestimmt, dass der Arbeitgeber grundsätzlich einen Anspruch auf die Rechte an der Diensterfindung hat. Dem Arbeitnehmer hingegen steht lediglich ein ausgleichender Anspruch auf Vergütung zu.

Das ArbNErfG stellt daher eine gesetzliche Ausnahme vom Grundsatz dar, dass dem Erfinder das Recht auf das Patent zustehen soll (vgl. Art. 60 EPÜ bzw. § PatG 6).

### **Räumlicher Anwendungsbereich**

In räumlicher Hinsicht ist das ArbNErfG im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Weist das Arbeitsverhältnis einen Auslandsbezug auf, greift das ArbNErfG dann ein, wenn das betroffene Arbeitsverhältnis gemäß den Regeln des Internationalen Privatrechts nach deutschem Recht zu beurteilen ist.

Sieht der Arbeitsvertrag keine Rechtswahlklausel vor, gilt das Recht des gewöhnlichen Arbeitsorts. Dies hat zur Folge, dass das ArbNErfG grundsätzlich auch anwendbar ist bei

- ❖ einem ausländischen Arbeitnehmer sowie
- ❖ einer vorübergehenden Entsendung des Arbeitnehmers in anderen Staat

### ***Begriffsbestimmungen***

Zum grundsätzlichen Verständnis des Arbeitnehmererfindungsrechts und der damit zusammenhängenden Besonderheiten und Probleme ist eine Erläuterung der wichtigsten Begriffe notwendig.

### **Arbeitnehmer**

Das ArbNErfG basiert auf dem allgemein im Arbeitsrecht geltenden Arbeitnehmerbegriff.

Danach ist derjenige ein Arbeitnehmer, der eine vertraglich geschuldete Leistung im Rahmen einer von Dritten bestimmten Arbeitsorganisation erbringt, in der er dem Weisungsrecht seines Vertragspartners unterliegt.

Ausgeschlossen vom Arbeitnehmerbegriff sind daher:

- ❖ Freie Mitarbeiter
- ❖ Handelsvertreter (vgl. § 84 Abs. 1 HGB)

- ❖ Gesetzliche Vertreter einer juristischen Person (Organmitglieder)
- ❖ Persönlich haftende Gesellschafter

Macht eine vom Arbeitnehmerbegriff ausgeschlossene Person eine Erfindung, gilt dafür das jeweilige Vertragsstatut, das in der Regel jedoch ohnehin den Regelungen des ArbNErfG entsprechen dürfte.

### **Diensterfindung**

Zu unterscheiden ist zwischen *Diensterfindungen* und *freien Erfindungen*.

Diensterfindungen sind solche Erfindungen, die

- ❖ während des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses gemacht worden sind, und
- ❖ entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tätigkeit heraus entstanden sind, oder
- ❖ maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruhen (vgl. § 4 (2) ArbNErfG).

Als freie Erfindungen gelten alle anderen Erfindungen von Arbeitnehmern, die sich nicht deren betrieblicher Tätigkeit zuordnen lassen.

## ***Pflicht des Arbeitgebers zur Erfindungsmeldung***

Hat der Arbeitnehmer eine Diensterfindung gemacht, ist er verpflichtet, seinem Arbeitgeber diese Diensterfindung unverzüglich melden. Die Erfindungsmeldung muss dabei folgenden Anforderungen genügen (vgl. § 5 ArbNErfG):

Die Meldung muss

- ❖ in Textform erfolgen (E-Mail ausreichend),
- ❖ kenntlich machen, dass es sich um eine Erfindung handelt, und
- ❖ eine Beschreibung der technischen Aufgabe, ihrer Lösung und des Zustandekommens der Diensterfindung enthalten.

Zudem sollte die Meldung

- ❖ Angaben über die dem Arbeitnehmer dienstlich erteilten Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit enthalten, und
- ❖ hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil an der Diensterfindung ansieht.

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Zeitpunkt des Eingangs der Erfindungsmeldung unverzüglich in Textform zu bestätigen.

### **Praxishinweis**

*Häufig haben Unternehmen (elektronische) Meldesysteme eingerichtet. Daher sollte beim Veräußerer bzw. der Zielgesellschaft erfragt werden, ob ein Meldesystem etabliert wurde und ob im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung Zugang zu dem Meldesystem und den gemachten Erfindungsmeldungen gewährt werden kann.*

### ***Unabdingbarkeit des ArbnerfG***

Zu berücksichtigen ist zudem der Umstand, dass die Regelungen des ArbnerfG vorrangig dem Schutz des Arbeitnehmererfinders dienen und daher grundsätzlich nicht zu dessen Lasten abbedungen werden können.

Ausnahmsweise ist eine Abweichung von den Vorgaben des ArbnerfG in vertraglichen Vereinbarungen möglich, die mit dem Arbeitnehmererfinder nach Meldung einer Dienstfindung getroffen werden (vgl. § 22 ArbnerfG). Wirksam sind derartige Vereinbarungen indes nur dann, wenn sie nicht als unbillig anzusehen sind (vgl. § 23 ArbnerfG).

### **Praxishinweis**

*Die Rechte des Arbeitnehmers betreffend Arbeitnehmererfindungen können nicht im Voraus im Arbeitsvertrag oder anderen vertraglichen Vereinbarungen abbedungen werden.*

*Die potentielle Unbilligkeit von Vereinbarungen mit Arbeitnehmern ist in der Praxis ein erheblicher Risikofaktor, der in der Due Diligence unbedingt beachtet werden muss. Die Beurteilung erfordert sehr spezielle Expertise im Bereich des Arbeitnehmererfindungsrechts.*

### ***Inanspruchnahme der Diensterfindung***

Bei jeder Due-Diligence-Prüfung mit Patentbezug sollte geprüft werden, ob der Verkäufer alle Rechte an den von der Transaktion umfassten Schutzrechten hält. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob die Erfinder ihre Rechte wirksam auf den aktuellen Inhaber übertragen haben.

Bei Arbeitnehmererfindern, deren Arbeitsverträge dem ArbNErfG unterliegen, ist zu klären, ob der Arbeitgeber die in Frage stehende Diensterfindung, die einer Patentanmeldung oder einem bereits erteilten Patent zugrunde liegt, wirksam in Anspruch genommen hat.

## **Vermutung der Inanspruchnahme**

Dabei ist die folgende Vermutungsregel zu beachten: Für Dienstervfindungen, die Arbeitnehmer seit dem 1. Oktober 2009 gemeldet haben, gilt die Inanspruchnahme der gemeldeten Erfindung durch den Arbeitgeber als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht ausdrücklich binnen einer Frist von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung in Textform freigegeben hat (vgl. § 6 Abs. 2 ArbNErfG).

Diese Regelung hat zur Folge, dass der Arbeitgeber auf die Erfindungsmeldung nicht zu reagieren braucht. Verzichtet er nicht innerhalb von vier Monaten nach erfolgter Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer ausdrücklich auf die Inanspruchnahme, gehört ihm die Erfindung mit allen Rechten und Pflichten.

Nach der Inanspruchnahme stehen dem Arbeitgeber insbesondere das Recht auf das Patent und das Recht aus dem Patent zu. Der Arbeitgeber kann also unter anderem

- (1) die Erfindung nach seinen Vorstellungen wirtschaftlich verwerten,
- (2) eine Patentanmeldung für die Erfindung einreichen, oder
- (3) die patentierte Erfindung lizenzieren oder auch verkaufen.

Um möglichen Problemen und Auseinandersetzungen vorzubeugen, erklären Arbeitgeber die Inanspruchnahme von gemeldeten Erfindungen vorsorglich auch weiterhin

ausdrücklich. Handelt es sich um eine Transaktion mit besonderem Technologiebezug und einem wirtschaftlich bedeutenden Schutzrechtsportfolio, sollten bei dem Verkäufer alle vorliegenden Inanspruchnahmeerklärungen angefordert werden.

### **Inanspruchnahme bei *Altfällen***

Anders liegt der Fall hingegen bei *Altfällen*, das heißt bei Diensterfindungen, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber bis zum 30. September 2009 gemeldet hat.

Für die Feststellung, ob die Wirksamkeit der Inanspruchnahme von Erfindungen, die den von der Transaktion umfassten Schutzrechten zugrunde liegen, nach altem Recht zu beurteilen ist, darf nur auf den Zeitpunkt der Erfindungsmeldung abgestellt werden.

Das Datum der Patentanmeldung gibt keine oder jedenfalls keine sichere Auskunft darüber, ob die Erfindungsmeldung nach dem 30. September 2009 erfolgt sein könnte. Zwar sieht § 13 Abs. 1 S. 3 ArbNErfG vor, dass gemeldete Erfindungen unverzüglich anzumelden sind. Jedoch kann die dem Arbeitgeber zugestandene Prüfungsphase z.B. im Hinblick auf die Verwertbarkeit der Erfindung in Einzelfällen einige Monate betragen. Dies hat zur Folge, dass auch Patentanmeldungen, die einige Monate nach dem 30. September 2009 angemeldet worden sind, auf einer Erfindung, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurde, beruhen und damit nach der alten Rechtslage zu beurteilen sind.

## **Praxishinweis**

*Besondere Probleme wirft die Frage des anwendbaren Rechts in Fällen auf, in denen die Erfindung einige Zeit vor dem 30. September 2009 gemacht wurde, allerdings keine oder keine wirksame Erfindungsmeldung eingereicht wurde und der Arbeitgeber erst nach dem 30. September 2009 Kenntnis von der Erfindung erlangt hat. Zu besonderen Komplikationen kann dies führen, wenn mehrere Erfinder zu unterschiedlichen Zeitpunkten Erfindungsmeldungen eingereicht haben.*

*In derartigen Fällen ist eine Einbeziehung eines im Arbeitnehmererfindungsrecht spezialisierten Kollegen dringend anzuraten.*

Wurde die Erfindung dem Arbeitgeber vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet, war für die wirksame Inanspruchnahme der Erfindung eine Mitwirkungshandlung des Arbeitgebers erforderlich.

Nach altem Recht musste der Arbeitgeber die Erfindung binnen einer Frist von vier Monaten ab Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer ausdrücklich in Anspruch nehmen. Die Erfindung musste dafür durch schriftliche Erklärung auf den Arbeitgeber übergeleitet werden.

Wurde diese viermonatige Frist versäumt, verblieben die Rechte an der Erfindung beim jeweiligen Arbeitnehmer.

Der Arbeitgeber war dann – soweit er an der Erfindung interessiert war - darauf angewiesen, die an der Erfindung bestehenden Rechte gesondert vom Arbeitnehmer zu erwerben.

Problematisch ist die Unwirksamkeit der Inanspruchnahme von Erfindungen nach altem Recht insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber die Erfindung als Patent angemeldet und anschließend verwertet hat. Der Arbeitnehmer kann in dieser Konstellation die Herausgabe, d.h. die Übertragung des Patents verlangen und Schadensersatzansprüche geltend machen.

Um der vorstehend erläuterten Problematik vorzubeugen, legte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer häufig eine – zumeist vorformulierte – Erklärung vor. Mit dieser Erklärung sollte der Arbeitnehmer bestätigen, dass die Rechte an der Erfindung bzw. die auf der Erfindung beruhenden Patentanmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster ausschließlich dem Arbeitgeber zustehen.

Doch auch diese Erklärungen sind nicht geeignet, die unwirksame Inanspruchnahme zu heilen. Die Praxis wurde insbesondere auch vom OLG Düsseldorf abgelehnt, da es sich bei einer solchen Erklärung des Arbeitnehmers um eine reine (unzutreffende) Wissenserklärung handele. Für die Übertragung der Rechte auf den Arbeitgeber sei indes eine Willenserklärung zwingend notwendig.

Oftmals ist es daher notwendig, mit betroffenen Arbeitnehmererfindern oder sogar deren Rechtsnachfolgern

nachträglich Vereinbarungen über den Übergang von Erfindungen, Patentanmeldungen, Patenten und Gebrauchsmustern zu treffen. Dabei besteht insbesondere bei einer bereits laufenden Due-Diligence-Prüfung das erhebliche Risiko, dass der Arbeitnehmererfinder von der anstehenden Transaktion erfährt. Er wird dann in der Regel erkennen, dass der Arbeitgeber ein gesteigertes Interesse an Klarstellung bzw. Herstellung geordneter Verhältnisse hat, die gegenüber den potentiellen Erwerbern kommuniziert werden. Dies weckt häufig Begehrlichkeiten auf Seiten des Arbeitnehmererfinders.

Noch schwieriger gestaltet sich die Übertragung der Rechte an der Erfindung, wenn der Erfinder nicht mehr im Unternehmen tätig oder verstorben ist. In dieser Konstellation werden häufig weder der Erfinder selbst noch seine Erben ein Interesse daran haben, dem Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung zu für den Arbeitgeber günstigen Konditionen zu übertragen.

### **Praxishinweis**

*Insbesondere für die Klärung von Altfällen ist es stets geboten, bei der Zielgesellschaft sämtliche das Arbeitnehmererfinderwesen betreffende Unterlagen anzufordern, z.B. Betriebsvereinbarungen, interne Richtlinien, Erfindungsmeldungen, Inanspruchnahmeerklärungen, Vergütungsregelungen.*

## ***Vergütungsansprüche***

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen können noch nicht erfüllte oder zukünftig ggf. noch entstehende Vergütungsansprüche darstellen.

Grundsätzlich entsteht der Anspruch des Arbeitnehmererfinders gegen den Arbeitgeber auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat (vgl. Art. 9 ArbNErfG).

Für die Fälligkeit des Vergütungsanspruchs gilt das Folgende:

- (1) Der Anspruch wird drei Monate nach Aufnahme der Benutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber mit Vereinbarung über die Feststellung der Vergütung fällig.
- (2) Kommt eine Vereinbarung über die Feststellung der Vergütung nicht in Betracht, wird der Anspruch spätestens drei Monate nach Schutzrechtserteilung mit zunächst einseitiger Festsetzung durch den Arbeitgeber fällig.

Bei der Feststellung und Prüfung von etwaigen Vergütungsansprüchen von Arbeitnehmererfindern im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung sind die folgenden Aspekte stets zu beachten:

- (1) Der Arbeitnehmererfinder kann der Festsetzung der Vergütung innerhalb von zwei Monaten durch Abgabe einer Erklärung Textform widersprechen (vgl. § 12 Abs. 4 ArbNErfG). Es ist daher

immer zu klären, ob der Arbeitnehmererfinder einen solchen Widerspruch erklärt hat.

- (2) Ändern sich Umstände, können Arbeitnehmererfinder oder Arbeitgeber die Einwilligung der Gegenseite in eine andere Vergütungsregelung verlangen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die für die Feststellung bzw. Festsetzung der Vergütung wesentlichen Umstände ändern (vgl. § 12 Abs. 6 ArbNErfG). Hierbei ist indes zu beachten, dass die Rückzahlung bereits geleisteter Vergütung nicht verlangt werden kann.

Die Berechnung der Vergütung des Arbeitnehmererfinders richtet sich nach den gesetzlichen Vergütungsrichtlinien und ist regelmäßig sehr komplex. Der Berechnung liegt im Allgemeinen die Formel

$$V = E \times A \times M$$

zugrunde.

Der Parameter  $V$  bezieht sich auf die Vergütung pro Jahr.

Der Parameter  $E$  steht für den *Erfindungswert*, der in der Regel im Rahmen einer Lizenzanalogie ermittelt wird. Der Erfindungswert bemisst sich dabei nach dem hypothetischen Umsatz, der mit der Erfindung generiert werden könnte. Für die Berechnung wird der zu erzielende Umsatz abschließend mit dem Lizenzsatz multipliziert. Der maßgebliche Anknüpfungspunkt für die Ermittlung des Erfindungswerts ist die tatsächliche Verwertung.

Der Parameter  $A$  steht für den *Anteilsfaktor*, der dem Arbeitnehmererfinder bei der Erfindung zukommt. Auch bei der Bemessung des Anteilsfaktors sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen. Liegt eine Erfindung beispielsweise völlig außerhalb des üblichen Aufgabengebiets und/oder hat der Arbeitnehmererfinder sich die Aufgabe völlig eigenständig gestellt, ohne dass es hierzu Impulse seitens des Arbeitgebers gegeben hat, ist von einem hohen Anteilsfaktor auszugehen. Der Anteilsfaktor ist hingegen umso geringer, je größer der dem Arbeitnehmer durch seine Stellung im Unternehmen ermöglichte Einblick in die Erzeugung und die Entwicklung der Produkte des Betriebs und je höher seine Stellung im Betrieb ist.

Aufgrund der komplizierten Berechnungsmethode sind viele Arbeitgeber bemüht, die Verfahren zur Vergütung der Arbeitnehmererfinder zu vereinfachen. Nicht möglich ist jedenfalls nach deutschem Recht die Einbindung einer Klausel im Arbeitsvertrag, wonach die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders mit dessen regulärem Gehalt abgegolten sein sollen. Anders verhält es sich z.B. in den USA, wo eine solche Klausel in den Arbeitsvertrag wirksam aufgenommen werden kann.

Nach deutschem Recht ist solch eine Klausel unwirksam, weil die Vergütung erst mit der Inanspruchnahme jeder einzelnen Erfindung durch den Arbeitnehmer entsteht und erst mit der Feststellung oder Festsetzung der Vergütung fällig wird. Aufgrund von § 22 ArbNErfG sind Vereinbarungen, die sich auf zukünftige Dienstleistungen beziehen, die vor Abschluss der Vereinbarung weder gemeldet, noch in

Anspruch genommen worden sind, unwirksam. Solche Vereinbarungen können nämlich in Unkenntnis der für die Vergütung relevanten Umstände nicht zu einer angemessenen Vergütung führen.

Möglich sind indes nach Erfindungsmeldung vereinbarte Pauschalvergütungen. Sie haben für den Arbeitnehmererfinder regelmäßig den Vorteil, dass er schnell eine Vergütung für möglicherweise erst später erfolgende Nutzungen erhält. Auch für den Arbeitgeber sind solche Pauschalvergütungen häufig vorteilhaft. Mit ihnen ist ein nur geringer Verwaltungsaufwand verbunden und zudem können Vergütungsansprüche frühzeitig in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf ggf. vereinbarte Pauschalvergütungen ist bei einer Due-Diligence-Prüfung auf folgendes zu achten:

- (1) Dem Arbeitnehmererfinder kann ein Abänderungsanspruch nach § 12 Abs. 6 ArbNErfG zustehen, wenn es zu einer unerwartet guten Nutzungsentwicklung im Hinblick auf die in Anspruch genommene Erfindung kommen sollte. Dies bedeutet im Ergebnis, dass der Arbeitgeber ein Prognoserisiko zu tragen hat.
- (2) Berücksichtigt die vereinbarte Pauschalvergütung nicht den Erfindungswert, kann möglicherweise ein Fall der Unbilligkeit nach § 23 ArbNErfG vorliegen. Dies hätte die Unwirksamkeit der Vergütungsvereinbarung zur Folge.

- (3) Aufgrund der Unbilligkeitsregelung sollte eine Pauschalvergütungsvereinbarung die der Vereinbarung zugrundeliegenden Annahmen und Werte sehr transparent machen.

### ***Rechteabkauf***

Neben der Pauschalvergütung schlagen Unternehmen dem Arbeitnehmererfinder häufig einen umfassenden Abkauf von Rechten vor. Dies betrifft insbesondere die folgenden Rechte des Arbeitnehmers:

- ❖ Recht auf Anbietung des Schutzrechts bei beabsichtigter Schutzrechtsaufgabe nach § 16 Arb-nErfG
- ❖ Anspruch auf Übertragung von Rechten für Schutzrechtsanmeldungen im Ausland
- ❖ Anspruch auf Vergütungsanpassung bei veränderten Verhältnissen.

Für den Rechteabkauf werden in der Praxis oft nur sehr geringe Beträge von wenigen hundert Euro gezahlt. Das Risiko, dass ein Gericht derartige Abgeltungen für unbillig im Sinne des § 23 Arb-nErfG hält, liegt auf der Hand. Auch an dieser Stelle gibt es deshalb erheblichen Prüfungsbedarf.

## ***Behandlung von Geschäftsführererfindungen***

Auf Erfindungen, die ein Geschäftsführer eines Unternehmens in dieser Eigenschaft gemacht hat, sind die Regelungen des ArbNErfG nicht unmittelbar anwendbar. Es gibt deshalb auch kein Inanspruchnahmerecht der Gesellschaft. Es ist eine Frage der Auslegung des Geschäftsführeranstellungsvertrags, ob die Gesellschaft – entsprechend den Arbeitnehmererfindungsrechtlichen Regelungen – einen Anspruch auf Übertragung der Erfinderrechte haben soll. Generell gültige Aussagen lassen sich hierzu nicht treffen.

In der Praxis ist jedenfalls anerkannt, dass ein Übertragungsanspruch in der Regel besteht, wenn die Aufgabe eines Gesellschafter-Geschäftsführers im Unternehmen gerade die technische Entwicklung war, während andere Beteiligte auf andere Weise am Erfolg der Gesellschaft mitgewirkt haben. In einem solchen Fall kann davon auszugehen sein, dass der betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer seine technische Expertise mit den dazu gehörenden Verwertungsmöglichkeiten als seinen Beitrag in die Gesellschaft einbringt.



## KERNPUNKTE

- ❖ Vor dem 1. Oktober 2009 dem Arbeitgeber gemeldete Erfindungen unterliegen altem Recht. Danach bedurfte es einer schriftlichen Inanspruchnahmeerklärung.
- ❖ Fehlt es an einer wirksamen Inanspruchnahme, verbleiben die Rechte beim Arbeitnehmer. Die spätere Übertragung auf den Arbeitgeber bedarf einer ausdrücklich hierauf gerichteten Willenserklärung des Arbeitnehmers. Eine bloße „Bestätigung“ des Arbeitnehmers reicht nicht aus.
- ❖ Vergütungsansprüche aus Arbeitnehmererfindungen können erheblich sein. Die Berechnung ist selbst für Fachleute kompliziert.
- ❖ Erfindungen von Geschäftsführern fallen nicht unter die Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsrechts.



## Kapitel 10

# Insolvenz

*Der Großteil der in den vorangegangenen Kapiteln diskutierten Aspekte stellt sich nicht nur bei gewöhnlichen Unternehmenstransaktionen, sondern auch beim Erwerb technischer Schutzrechte aus einer Insolvenz. Sollen Schutzrechte eines insolventen Unternehmens erworben werden, bestehen jedoch einige Besonderheiten, die einer gesonderten Erörterung bedürfen.*

---

### **Grundsätzliches**

Auch technische Schutzrechte, die von einem insolventen Unternehmen erworben werden, müssen einer umfassenden Prüfung unterzogen werden. Bei ihnen stellen sich hinsichtlich der Werthaltigkeit im Wesentlichen die gleichen Fragen wie bei einer gewöhnlichen Unternehmenstransaktion. Ganz entscheidend ist also insbesondere die bereits in den vorangegangenen Kapiteln thematisierte Klärung der Rechtsinhaberschaft und des Rechtsbestands.

Darüber hinaus sind beim Erwerb von technischen Schutzrechten eines insolventen Unternehmens allerdings einige Besonderheiten zu beachten, die in der Folge näher beleuchtet werden.

### **Praxishinweis**

*Grundsätzlich unterbricht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens alle Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG sowie dem EPA.*

*Von der Unterbrechung ausgenommen sind indes die Fristen zur Zahlung der Jahres- und Verlängerungsgebühren. Ist die Frist nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens indes schuldlos versäumt worden, kann der Insolvenzverwalter einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen und die Gebühren nachzahlen.*

*In Einzelfällen sollte daher geprüft werden, ob abgelaufene Schutzrechte „wiederbelebt“ werden können.*

### ***Diensterfindungen in der Insolvenz***

Grundsätzlich gilt, dass Rechte an der Diensterfindung in die Insolvenzmasse des Arbeitgebers fallen, wenn dieser die Erfindung vor Verfahrenseröffnung unbeschränkt in Anspruch genommen hat.

Fallen die Rechte an der Diensterfindung in die Insolvenzmasse, bleibt zu klären, wie mit den Vergütungsansprüchen des Arbeitnehmererfinders umzugehen ist bzw. wer die Vergütungspflicht des Arbeitgebers übernimmt. Hierbei ist § 27 ArbNErfG zu berücksichtigen.

Veräußert der Insolvenzverwalter die Diensterfindung zusammen mit dem Geschäftsbetrieb, kommt es also z.B. zu einer Veräußerung des gesamten Betriebs bzw. einem Betriebsübergang aus der Insolvenzmasse, übernimmt der Erwerber für die Zeit ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Vergütungspflicht des Arbeitgebers, der die Diensterfindung in Anspruch genommen hat (vgl. § 27 Nr. 1 ArbNErfG).

Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfindung hingegen im Unternehmen des Schuldners, so hat er dem Arbeitnehmer für die Verwertung eine angemessene Vergütung aus der Insolvenzmasse zu zahlen (vgl. § 27 Nr. 2 ArbNErfG).

In allen anderen Fällen hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anzubieten. Nimmt der Arbeitnehmer das Angebot nicht innerhalb von zwei Monaten an, kann der Insolvenzverwalter die Diensterfindung sowie die zugehörigen Schutzrechtspositionen frei, das heißt losgelöst vom Geschäftsbetrieb, veräußern oder das Recht aufgeben (vgl. § 27 Nr. 3 ArbNErfG).

Kommt es zu einer Veräußerung nach § 27 Nr. 3 ArbNErfG, steht dem Arbeitnehmer gleichwohl ein Vergütungsanspruch zu. Der Insolvenzverwalter kann mit dem Erwerber der betroffenen Diensterfindung vereinbaren, dass dieser sich verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergütung gemäß § 9 ArbNErfG zu zahlen. Wird im Rahmen der Veräuße-

rung des betroffenen Rechts eine solche Vereinbarung hingegen nicht getroffen, hat der Insolvenzverwalter dem Arbeitnehmer die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen. Deshalb ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten, dass der auf die Diensterfindung entfallende Veräußerungserlös erkennbar wird.

### **Praxishinweis**

*Der Erwerber sollte sich in der Regel nicht zur Übernahme der Vergütung des Arbeitnehmers nach § 9 ArbNErfG verpflichten. Die Vergütung ist kompliziert zu berechnen und kann sehr hoch ausfallen. Der Erwerber sollte im Fall einer Insolvenz auch nicht auf ein Entgegenkommen des Arbeitnehmers hoffen. Dieser wird gerade auch wegen des drohenden Verlusts seines Arbeitsplatzes versuchen, einen möglichst hohen Preis zu erzielen.*

*Daher sollte der Erwerber ausschließlich versuchen, den Preis für die Diensterfindung und die zugehörigen Rechte mit dem Insolvenzverwalter zu verhandeln. Der Insolvenzverwalter wird in der Regel weder fähig, noch willens sein, sich intensiv mit den Besonderheiten der Diensterfindung auseinanderzusetzen und ist vielmehr daran interessiert, kurzfristig Erlöse zu erzielen.*

## ***Haftung des Insolvenzverwalters***

Es kann vorkommen, dass während oder auch vor einem Patentverletzungsverfahren das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Patentverletzers eröffnet wird. Der Patentinhaber und auch der potentielle Erwerber werden sich dann fragen, ob ein Vorgehen gegen die Patentverletzung und die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen sinnvoll sein können.

Zunächst könnte hierbei erwogen werden, den Geschäftsführer der ggf. beklagten und nunmehr insolventen Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Zwar wird die Ausdehnung eines Verletzungsverfahrens auf den Geschäftsführer regelmäßig kaum bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen, die sich häufig in Millionenhöhe bewegen, helfen. Jedoch können so im Einzelfall eventuell wenigstens die Kosten der Rechtsverfolgung eingetrieben werden.

## **Insolvenz vor Klageeinreichung**

Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Patentverletzers bereits vor Klageeinreichung eröffnet worden, sind einige Aspekte zu beachten.

Die Verfolgung der Patentverletzung trotz Insolvenz des Patentverletzers kann insbesondere dann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn die Schadensersatzforderung sehr hoch ist. Hierbei sind dann die Befriedigung mit der Insolvenzquote und die zu erwartenden Kosten der Rechtsverfolgung und -durchsetzung einander gegenüberzustellen.

Auf Grund der schwankenden Qualität der Entscheidungen deutscher Patentverletzungsgerichte sollte eine Verletzungsklage indes nur dann erwogen werden, wenn die Erfolgsaussichten sehr hoch sind. Die Verletzungsklage ist dann allerdings nicht gegen den ursprünglichen Patentverletzer, sondern gegen den Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes zu richten.

Ob es sinnvoll ist, gegen den Insolvenzverwalter neben etwaigen Schadensersatzansprüchen auch Unterlassungsansprüche geltend zu machen, hängt davon ab, ob sich für den Insolvenzverwalter Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr nachweisen lassen. Ggf. kann es sich anbieten, mit der Geltendmachung von Ansprüchen abzuwarten, um Belege für eine Schutzrechtsverletzung bei Betriebsfortführung durch den Insolvenzverwalter zu erlangen und so die Wiederholungsgefahr nachweisen zu können.

Schadensersatzansprüche sollten vor Klageerhebung immer zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Erst wenn der Insolvenzverwalter die Anmeldung bestreitet, sollten die betroffenen Ansprüche im Rahmen eines Verletzungsverfahrens verfolgt werden. Die Anmeldung von Schadensersatzansprüchen ist für den Schutzrechtsinhaber grundsätzlich vorteilhaft, da sie die Verjährung hemmt.

Verletzungshandlungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründen Schadensersatzforderungen gegen die Masse und ggf. gegen den Insolvenzverwalter persönlich. Vor Fortführung des Unternehmens ist der Insolvenzverwalter daher gut beraten, sich *freedom to operate* bescheinigen zu lassen.

## **Insolvenz nach Klageeinreichung**

Wird über das Vermögen des Patentverletzers nach Klageeinreichung das Insolvenzverfahren eröffnet, wird das Verletzungsverfahren zunächst unterbrochen (§ 240 ZPO). Nach Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens muss die Klage auf den Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes umgestellt werden.

Im Hinblick auf ggf. geltend gemachte Unterlassungsansprüche gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Das heißt, dass ihre Geltendmachung nur dann erfolgversprechend ist, wenn sich für die Person des Insolvenzverwalters eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr nachweisen lässt. Die Geltendmachung der Unterlassungsansprüche auch weiterhin gegen den ursprünglich beklagten Patentverletzer kommt nicht in Betracht.

### **Praxishinweis**

*Ob sich eine Wiederholungsgefahr für den Insolvenzverwalter nachweisen lässt, sollte in jedem Fall sorgfältig geprüft werden. Führt er z.B. den Betrieb fort und vertreibt auch weiterhin die schutzrechtsverletzenden Produkte, weil er die Schutzrechtslage nicht kannte oder verkannt hat, würde dies für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs auch gegen den Insolvenzverwalter ausreichen.*

## ***Lizenzen in der Insolvenz***

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratung in der Insolvenz ist der Fortbestand von einfachen Lizenzen. Nach den Entscheidungen des BGH in den Angelegenheiten *Reifen Progressiv*, *M2Trade* und *Take Five* geht die Tendenz dahin, einfache Lizenzen dann für insolvenzfest zu halten, wenn die gegenseitigen Leistungspflichten vollständig erbracht sind. Dies betrifft insbesondere die in der Praxis häufigen Fälle von Lizenzeinräumungen gegen Einmalzahlungen. Die Behandlung von Nebenpflichten, beispielsweise Aufrechterhaltungs- oder Unterstützungspflichten des Rechtsinhabers, ist noch ungeklärt.

Der Bestand von Lizenzen in der Insolvenz kann erheblichen Einfluss auf die Werthaltigkeit von Schutzrechten haben. Ein nicht auslizenzierter Schutzrecht kann für einen Erwerber von großem Interesse sein, wenn eine hohe Nachfrage potentieller Lizenznehmer besteht. Besteht hingegen für ein Schutzrecht eine große Anzahl vorab bezahlter Lizenzen, ist die weitere wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechts fragwürdig. Der Wert des Schutzrechts ist geschmälert. Dies gilt allerdings nur, wenn die Lizenz als insolvenzfest anzusehen ist, was wiederum genauer rechtlicher Prüfung bedarf.



## KERNPUNKTE

- ❖ Auch beim Erwerb von technischen Schutzrechten aus einer Insolvenz sollte das Hauptaugenmerk der Prüfung auf der Rechtsinhaberschaft und der Rechtsbeständigkeit der betroffenen Schutzrechte liegen.
- ❖ Vor dem Erwerb von Dienstleistungen aus der Insolvenzmasse sollte der Umfang ggf. bestehender Vergütungsansprüche von Arbeitnehmererfindern sorgfältig geprüft werden.
- ❖ Sollte über das Vermögen des Patentverletzers das Insolvenzverfahren eröffnet worden sein, kann es gleichwohl sinnvoll sein, die Patentverletzung zu verfolgen und etwaige Ansprüche insbesondere gegen den Insolvenzverwalter geltend zu machen.



# Checkliste für Patent-DD

## 0. Vorfragen

Identifizieren des Prüfungsumfangs

- **Variante 1** (Regelfall):  
Bibliographischen Daten der im VDR genannten registrierten Schutzrechte überprüfen. –Registrierstände abfragen; Lizenzverträge (oberflächlich) durchsehen.  
→ **Level 1**
- **Variante 2** (nur bei Transaktionen mit Schwerpunkt im IP-Bereich):  
Zusätzlich zu Variante 1: Erfolgsaussichten laufender Erteilungsverfahren anhand der Erteilungsakten (oberflächlich) prüfen; Dokumentation zu Arbeitnehmererfindungen detailliert überprüfen.  
→ **Level 2**
- **Variante 3** (nur, wenn ausdrücklich vom potentiellen Erwerber gefordert):  
Zusätzlich zu Varianten 1 und 2: Validität bereits erteilter Schutzrechte überprüfen, weitere registrierte Schutzrechten identifizieren  
→ **Level 3**

## 1. Level 1 – Regelfall (bei jeder DD)

**1.1** Soweit (noch) nicht vorhanden: Verkäufer auffordern, Auflistung aller technischen Schutzrechte (v.a. aktuelle Patentanmeldungen und erteilte Patente sowie fallengelassene Patentanmeldungen mit Bezug zu aktuellen Anmeldungen oder Schutzrechten) zur Verfügung zu stellen, bei denen Zielgesellschaft bzw. Tochtergesellschaften Rechtsinhaber sind bzw. von denen sie Gebrauch machen.

Liste sollte immer zumindest die folgenden Daten enthalten (*notwendige Daten*):

- *Jurisdiction*
- *Application No.*
- *Application Date*
- *Patent No.*
- *Date of Grant*
- *Expiry Date*
- *Registered Owner*

Hilfreich wären zudem (*optionale Daten*):

- *Title of the Patent or Patent Application*
- *Publication No. of the Patent Application*
- *Application No. of the Priority*
- *Application Date of the Priority*
- *Due Date for Payment of Fees*

Bei sehr großen Schutzrechtsportfolios:

- Die für den potentiellen Erwerber relevanten Technologien identifizieren.
- Weitere Überprüfung auf die entsprechenden Schutzrechte konzentrieren.

Daher kann sich zunächst Sortierung aller Schutzrechte nach Produkt- bzw. Technologiebereichen (und nach Patentfamilien) anbieten.

**1.2** Die zur Verfügung gestellten Daten mit den entsprechenden Informationen **in den regionalen Registern**, die auch Informationen zu nationalen Schutzrechtsregistern enthalten, abgleichen (insbesondere EPO).

Erforderliche Korrekturen vornehmen.

**1.3** Die zur Verfügung gestellten Daten zusätzlich mit den entsprechenden Informationen **in den nationalen Registern** abgleichen.

Erforderliche Korrekturen vornehmen.

**1.4** Noch fehlende bibliographische Daten einfügen (vgl. 1.1 oben).

Es sollten jedenfalls die notwendigen Daten aufgeführt sein.

**1.5** Etwaige Belastungen der Patente und Patentanmeldungen identifizieren.

**1.6** Etwaige Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren mit Feststellung des Verfahrensstatus und Verfahrensausgangs anhand der Angaben in öffentlich einsehbaren Registern und Datenbanken identifizieren.

<p><b>1.7</b> Erfragen, ob</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitnehmererfindungen nach deutschem ArbNErfG wirksam in Anspruch genommen worden sind (insbes. Inanspruchnahme von Erfindungen, die bis zum 30.09.2009 gemeldet wurden, klären)</li> <li>• alle notwendigen Übertragungsschritte bei ausländischen Arbeitnehmererfindungen durchgeführt worden sind.</li> </ul>
<p><b>1.8</b> Erfragen, ob Vergütungsansprüche auf Seiten von Arbeitnehmererfindern bestehen könnten.</p>
<p><b>1.9</b> Überprüfen, ob Inhaber des erteilten Patents bzw. der Patentanmeldung dem Inhaber der in Anspruch genommenen Priorität entspricht.</p>
<p><b>1.10</b> Hinweise auf in Kürze anfallende Verlängerungsgebühren aufnehmen</p>
<p><b>1.11</b> Prüfen, ob territorialer Schutzbereich der IP-Rechte den strategischen Zielen des potentiellen Erwerbers entspricht.</p>
<p><b>1.12</b> Bei kürzlich eingereichten Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, sollten die entsprechenden Anmeldeunterlagen und insbesondere die Korrespondenz zwischen Anmelde- und jeweiligem Patentamt angefordert werden.</p>
<p><b>1.13</b> Interne und externe <i>Stand der Technik</i>-Rechercheberichte, <i>freedom to operate</i>-Analysen, Validitätsanalysen, Verletzungsgutachten etc. anfordern.</p>

**1.14** Vorliegende Lizenzverträge prüfen bzw. Lizenzverträge anfordern, an denen Zielgesellschaften partizipieren. Besonders prüfungsrelevant:

- Zielgesellschaft ist Lizenznehmerin: Bleibt Vertrag bei Unternehmensveräußerung bestehen?
  - Grundsätzliche Wirksamkeit
  - Laufzeit
  - Kündigungsmöglichkeit
  - Lizenzgebühren.
- Zielgesellschaft ist Lizenzgeberin: Sollte und könnte Erwerberin sich vom Vertrag lösen?
  - Exklusivlizenzvereinbarungen
  - Auffällig niedrige Lizenzgebühren
  - Lizenzerteilung an Wettbewerber des potentiellen Erwerbers

## 2. Level 2 (seltener erforderlich)

**2.1** Vorlage von Verträgen/Abtretungserklärungen anfordern, wenn Registerinhalt der Behauptung des Verkäufers, er sei Inhaber eines Patents/einer Patentanmeldung, widerspricht. Häufige Konstellationen:

- Patentgemeinschaft, z.B. Unternehmen und Hochschule
- Erfindergemeinschaften

**2.2** Detaillierte Untersuchung der ArbN-Erf-Dokumentation

- Sind auch nach wirksamer Inanspruchnahme der Erfindung bestehende Rechte des Arbeitnehmererfinders, z.B. Informationsrechte, wirksam abbedungen worden?
- Sind Vergütungsvereinbarungen wirksam oder bestehen Anhaltspunkte für Unbilligkeit?

**2.3** Anforderung von Verfahrensunterlagen und Abfragen des Verfahrensstatus von

- Patentanmeldungen sowohl bei erfolgloser Beendigung als auch noch laufendem Verfahren,
- bei Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren gegen bereits erteilte Patente,

wenn nicht aus öffentlich einsehbaren Registern/Datenbanken ersichtlich.

**2.4** Erfolgsaussichten der Patentanmeldung (oberflächlich) beurteilen, insbesondere anhand der öffentlich einsehbaren oder von der Zielgesellschaft zur Verfügung gestellten Erteilungsakten.

**2.5** Überprüfen, ob Ansprüche der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patents mit einer ggfs. in Anspruch genommenen Priorität inhaltlich übereinstimmen.

**2.6** Überprüfen, ob es nicht in der Liste aufgeführte Mitglieder der Patentfamilie gibt, die erfolgreich in Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren angegriffen worden sind.

**2.7** Vorgelegte *Stand der Technik*-Rechercheberichte, *freedom to operate*-Analysen, Validitätsanalysen, Verletzungsgutachten (oberflächlich) auswerten.

<b>3. Level 3</b> (grds. nicht erforderlich und nur mit externer Hilfe umsetzbar)	
<b>3.1</b>	Rechtsbeständigkeit der bereits erteilten Patente überprüfen.
<b>3.2</b>	Erfolgsaussichten von Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren gegen erteilte Patente ausführlich prüfen, d.h. Auswertung aller der in dem entsprechenden Verfahren vorgebrachten Nichtigkeitsargument, ggfs. Durchführung einer weiteren <i>Stand der Technik</i> -Recherche.
<b>3.3</b>	Werthaltigkeit des Patents prüfen, d.h. Schutzbereich des Patentanspruchs dahingehend überprüfen, ob Nutzung der geschützten Technologie ohne weiteres auch durch eine alternative Produkt-/Verfahrensausgestaltung erreicht werden kann, die nicht vom Patentanspruch umfasst ist.
<b>3.4</b>	Überprüfen, ob die Nichtigkeitsgründe, die zur Nichtigkeit der Patentfamilienmitglieder geführt haben (vgl. 2.5), auch für die verwandten Patente bzw. Patentanmeldung, die Gegenstand der Übertragung sind, gefährlich sein können.



# PREU BOHLIG

## München

Leopoldstraße 11a  
80802 München  
T +49 89 38 38 70-0  
F +49 89 38 38 70-22  
muenchen@preubohlig.de

## Hamburg

Neuer Wall 72  
20354 Hamburg  
T +49 40 60 77 23 3-0  
F +49 40 60 77 23 3-22  
hamburg@preubohlig.de

## Berlin

Grolmanstraße 36  
10623 Berlin  
T +49 30 22 69 22-0  
F +49 30 22 69 22-22  
berlin@preubohlig.de

## Paris

139, blvd. Haussmann  
F-75008 Paris  
Tel. +33-1-538 150 40  
Fax +33-1-538 150 41  
paris@preubohlig.de

## Düsseldorf

Couvenstraße 4  
40211 Düsseldorf  
Tel. +49 (0)211 598916-0  
Fax +49 (0)211 598916-22  
duesseldorf@preubohlig.de

[www.preubohlig.de](http://www.preubohlig.de)

---