

## Nur ein verletztes Patent ist wertvoll

Die Anmeldung eines Patents ist eine Investition, die zu einer Rendite führen muss. Diese Rendite ist im Idealfall eine direkte Einnahme: Das Patent wird lizenziert und führt zu einem Zahlungsstrom. Weniger direkt aber ebenso legitim ist die Rendite in Form eines Monopolgewinns: Wettbewerber werden durch das Patent davon abgehalten ein gleichwertiges Produkt anzubieten. Das eigene Produkt kann so teurer verkauft werden, und der Patentinhaber verbucht einen Monopolgewinn. Das Patent kann auch einen defensiven Wert haben und Kosten vermeiden: Der Wettbewerber verzichtet auf die Geltendmachung seiner Patente um sich nicht selbst dem Vorwurf der Patentverletzung auszusetzen.

Diesen Beispielen ist eines gemeinsam: Das Patent ist nur deshalb wertvoll, weil ein Dritter es nutzt oder nutzen möchte. Das Patent hat einen Wert, weil es das (potentielle) Produkt des Wettbewerbers beschreibt. Umgekehrt gilt: Ein Patent, an dem Dritte kein Interesse haben, ist wertlos.

## Ein Patent muss das Produkt des Wettbewerbers beschreiben, nicht das eigene

Unser Ziel ist, für Mandanten möglichst solche Patente zu erlangen die von Partnern lizenziert oder von Wettbewerbern verletzt werden. In diesem Zusammenhang bietet die "Continuation" (Teilanmeldung) und insbesondere die Kaskade mehrerer Teilanmeldungen eine wertvolle Waffe. Die Teilanmeldung beruht ausschließlich auf der ursprünglichen Offenbarung der Stammanmeldung und behält deren Prioritätsdatum. Eine Teilanmeldung kann in den USA eingereicht werden bis in der Stammanmeldung ein Patent erteilt oder diese aufgegeben wurde.

### Related U.S. Application Data

Continuation of application No. 13/936,699, filed on Jul. 8, 2013, now Pat. No. 8,637,801, which is a continuation of application No. 13/749,839, filed on Jan. 25, 2013, now Pat. No. 8,492,698, which is a continuation of application No. 13/689,798, filed on Nov. 30, 2012, now Pat. No. 8,481,910, which is a continuation of application No. 13/550,064, filed on Jul. 16, 2012, now Pat. No. 8,324,552, which is a continuation of application No. 13/204,106, filed on Aug. 5, 2011, now Pat. No. 8,222,588, which is a continuation of application No. 12/640,425, filed on

Dec. 17, 2009, now Pat. No. 7,994,462, which is a continuation of application No. 12/273,879, filed on Nov. 19, 2008, now Pat. No. 7,655,894, which is a continuation of application No. 11/626,535, filed on Jan. 24, 2007, now Pat. No. 7,459,664, which is a continuation of application No. 11/545,039, filed on Oct. 6, 2006, now Pat. No. 7,402,786, which is a continuation of application No. 09/441,341, filed on Nov. 16, 1999, now Pat. No. 7,339,149, which is a continuation of application No. 09/135,565, filed on Aug. 17, 1998, now Pat. No. 6,097,023, which is a continuation of application No. 08/621,863, filed on Mar. 25, 1996, now Pat. No. 5,796,094.

### Beispiel: US Patent 8,993,951 wurde 2013 als Continuation eingereicht – 17 Jahre nach dem Prioritätsdatum

Die Teilanmeldung hat gegenüber der Stammanmeldung einen großen Vorteil: Die Ansprüche können, ggf. Jahre nach dem Prioritätsdatum, in Kenntnis neuer Produkte des Wettbewerbers verfasst werden. Die Teilanmeldung kann innerhalb der ursprünglichen Offenbarung gezielt so ausgerichtet werden, dass ein bestimmter Wettbewerber diese verletzt.

## Parallelanmeldungen: Teuer und ineffektiv

Umgekehrt sehen wir keinen Wert darin, frühzeitig verschiedene Aspekte einer Neuentwicklung in parallelen Patentanmeldungen zu verfolgen. Zum Zeitpunkt einer Erstanmeldung sind mögliche verletzende Produkte der Wettbewerber zwangsläufig noch nicht bekannt. Welche Aspekte der eigenen Erfindung letztlich von Dritten kopiert werden ist damit ein Ratespiel.

## Kaskade von Teilanmeldungen

Wir empfehlen, eine Erstanmeldung so umfangreich und detailliert wie möglich auszuarbeiten, um daraus später viele verschiedene Patentansprüche ableiten zu können. Welche Ansprüche später einmal wertvoll sein werden ist zum Zeitpunkt der Erstanmeldung oft nicht zu erkennen. Anstatt zeitgleich zwei, drei oder mehr Patentanmeldungen parallel einzureichen schlagen wir vor eine Kaskade von Teilanmeldungen aufzubauen. Die in den parallelen Anmeldungen enthaltene Beschreibungen und Zeichnungen werden in einer einzigen Anmeldung zusammengefasst.

Existierende parallele PCT-Anmeldungen können in den USA in eine Anmeldung zusammengefasst werden. Dies kann ein Form einer "Bypass Anmeldung" erfolgen, in der eine "Continuation in Part" Anmeldung als Folge mehrerer PCT-Anmeldung eingereicht wird.

Parallelanmeldungen	Teilanmeldungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansprüche in Unkenntnis zukünftiger Produkte des Wettbewerbers formuliert</li> <li>• Kosten fallen auf einen Schlag an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansprüche können mit Blick auf Produkte eines Wettbewerbers formuliert werden</li> <li>• Kosten verteilen sich über Jahre</li> </ul>

Bei der Ausarbeitung späterer Teilanmeldungen gilt es, den Markt und Wettbewerber zu kennen. Hier liefern nicht nur die Entwickler sondern auch Produktmanagement und Vertrieb wichtige Daten.

## Fragen?

Axel Nix hat Smartpat nach mehr als 20 Jahren in leitenden Positionen in der Automobilindustrie mit dem Ziel gegründet, den in der Industrie üblichen Fokus auf Effizienz, Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung auf das Patentwesen zu übertragen. Gerne besprechen wir, wie wir den Wert Ihrer US Anmeldungen maximieren können.

