

YOUR TEAM FOR SWISS LAW





LES Rigi Weekend 2015

IP Due Diligence | Freedom-to-Operate



26. September 2015

Stefan Kohler



Patente – DD Dokumentation

- Patent Portfolio Report
 - Liste der Patente / Patentanmeldungen
 - Anmelder / Erfinder
 - Laufzeiten
 - Schutzländern
 - Rechercheberichte
- Geschmacksmuster Portfolio
- Lizenzverträge
- Übertragungs- bzw. Abtretungsverträge
- Abgrenzungsverträge / Nichtangriffspakte
- Dokumentation zu Drittanprüchen



Patente – Weitere Informationsquellen

2 Hauptquellen zur weiterführenden Informationsbeschaffung:

- Auskunft des Patentanwalts/Anwalts der Gegenseite
 - Telefoninterview
 - schriftliche Anfragen
- Patentschriften / Registerdossiers
 - Patentrecherche
 - Akteneinsicht bei Patentämtern



Patente – Wonach prüfen?

- Erfinderrechte
 - Sind alle Erfinder genannt?
 - Sind alle Erfinder am Erfindungsgegenstand berechtigt?
- Anmelderrechte
 - Wurde der Erfindungsgegenstand rechtsgültig an den Anmelder übertragen?
- Drittrechte
 - Existieren Rechte Dritter am Erfindungsgegenstand?



Patente – Wonach prüfen?

Rechtsstandsanalyse

- Erteilte Patente / Geschmacksmuster
 - Laufzeit
 - Schutzzumfang (sachl., räumlich.)
- Patent- und Geschmacksmusteranmeldungen
 - Stand des Prüf- bzw. Erteilungsverfahrens
 - Erteilbarkeitsprognose (Int. Prüfbericht)
 - Neuheitsschädliche Offenbarungen?
- Freedom-to-Operate Assessment



Marken – DD Dokumentation

- Liste der Marken:
Mindestangaben → Marke, Land, Markennummer gewünschte
ergänzende Angaben → Hinterlegungsdatum, Schutzdauer
- Registeränderungen
- Verwaltungsrechtliche und zivilrechtliche Verfahren
- Markenrelevante Verträge (Abgrenzungsvereinbarungen,
Lizenzverträge etc.)



Marken – Prüfung Registerangaben

- Sind Angaben korrekt?
- Sind die Registereinträge nachgeführt?
- Sind die Gebühren bezahlt?
- Angaben zu Widersprüchen
- Angaben zu allfälligen Schutzverweigerungen (teilweise / vollumfänglich)

● Marken – Prüfung weiterer Informationen

- Markenführung (konkreter Markengebrauch)
- Wurden/werden die Marken überwacht?
- Wurde die Marke verteidigt (Verwässerungsgefahr)?
- Wurde über Marken anderweitig verfügt?
 - Abgrenzungsvereinbarungen, Lizenzverträge etc.
- Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke (starke Marke, schwache Marke, Analyse Waren- und Dienstleistungsverzeichnis).



Lizenzverträge

- Lizenzverträge
 - Geltungsbereich (per., sachl., räuml.)
 - Exklusivität
 - Sublizenzierbarkeit
 - Erfolgsbeteiligungen
 - Mindestumsätze
 - Konkurrenzverbote
 - Change of Control