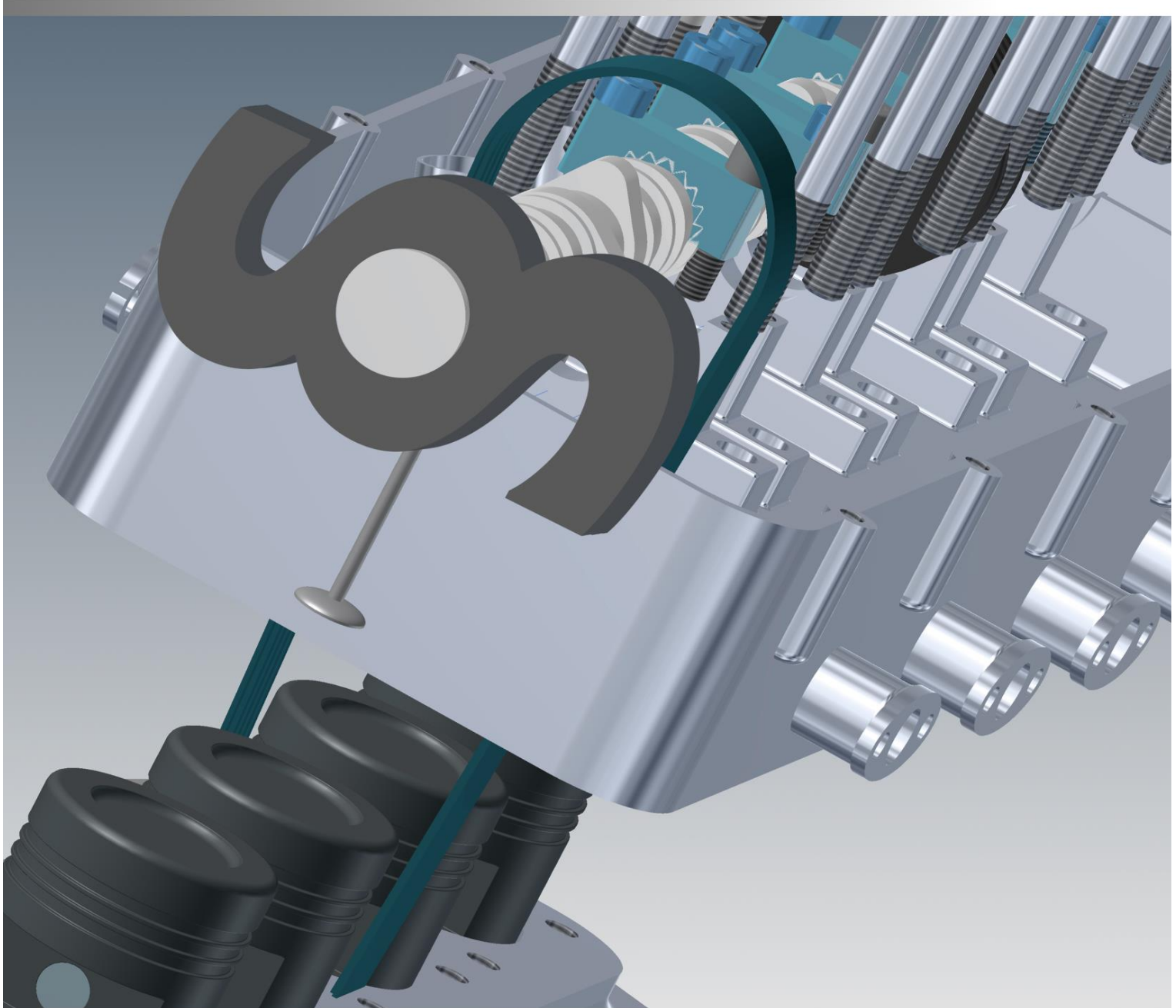


Patent- und Innovationsschutz

Modul 2 - Kurs A:

Patent- und Gebrauchsmusterrecht:

Zum Schutz technischer, chemischer, physikalischer, medizinischer und biotechnologischer Erfindungen



Verlag Alma Mater

Prof. Dr. Roland Michael Beckmann
RA Dr. Stefan Knerr
Ass. Iur. Michael Lampert, LL.M.

A. Patentrecht

§ 1 Einleitung

Der Einstieg in den Schutz technischer Erfindungen soll über das hierfür wichtigste Schutzrecht, nämlich das Patentrecht erfolgen.

In einem ersten Schritt ist es dabei wichtig, sich Bedeutung und Hintergründe des Patentschutzes vor Augen zu führen. Besonderer Aufmerksamkeit bedarf insoweit die Frage, warum der Staat derartige *gewerbliche Schutzrechte für technische Erfindungen* überhaupt einräumt.

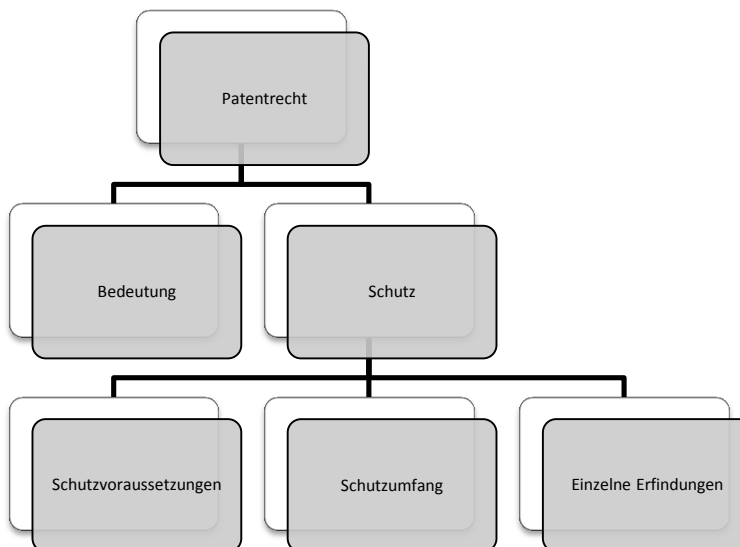
Bedeutung und Hintergrund des Patentrechts

Sind diese Rahmenbedingungen erörtert, so sind daran anknüpfend die Voraussetzungen für die Erlangung eines Patentbesitzes darzustellen, wobei auf den Unterschied zwischen *materiellen* und *formellen* Voraussetzungen einzugehen ist.

Schutzvoraussetzungen

Hinsichtlich des Schutzzumfanges ist sowohl auf die funktionellen Grenzen – beispielsweise wem darf ich die Nutzung meiner Erfindung verbieten? – als auch auf die temporären Schranken des Patentschutzes einzugehen.

Schutzumfang



§ 2 Bedeutung und Begründung des Patentrechts

Technische Erfindungen haben für das tägliche Leben eine herausragende Bedeutung und sind aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Das Patentrecht befindet sich dabei in einem Spannungsfeld: Einerseits dient es dem Verlangen des Erfinders an möglichst großer Exklusivität der Verwertung seiner Erfindung. Andererseits soll es auch dem Bedürfnis der Allgemeinheit nach (preiswertem) Zugang zu technischem Fortschritt Rechnung tragen.

Dieses Spannungsfeld zwischen (privaten) Interessen des Erfinders und (öffentlichen) Interessen der Gesellschaft spiegelt sich in den theoretischen Begründungsansätzen zur Einführung eines Patentschutzes wider:

Eigentumstheorien

Einige Ansätze sehen den Patentschutz in der Person des Erfinders begründet. Der Schutz von etwas geistig Geschaffenem könne nicht anders zu beurteilen sein, als beispielsweise der eines selbstgebauten Hauses. Dieses kann schließlich auch niemand ohne die Zustimmung des Eigentümers nutzen. Diese verschiedenen Theorien, die man auch unter dem Begriff der „*Eigentumstheorien*“ zusammenfasst, vermögen allerdings nicht zu erklären, warum Erfindungen, die nicht zum Patent angemeldet werden (sondern beispielsweise als Betriebsgeheimnis behandelt werden) nicht denselben Schutz erfahren.

Belohnungs- und Anspornungstheorie

Die Belohnungs- und Anspornungstheorie betonen hingegen den Wert von Erfindungen für die Allgemeinheit. Folgerichtig sehen sie den Schutz einer Erfindung als wirtschaftlichen Ansporn bzw. Belohnung des Erfinders für seinen Dienst an der Allgemeinheit an.

volkswirtschaftliche Theorie

Die volkswirtschaftliche Theorie schließlich begründet den Patentschutz ausschließlich mit dem Interesse des Wettbewerbs und der Allgemeinheit. Nur durch die Einrichtung eines Patentschutzes könne sich die Wirtschaft im Sinne des Gemeinwohls optimal entfalten.

Sicherstellung des gesellschaftlichen Anteils

Die Teilhabe der Gesellschaft an der Erfindung, wird dabei durch die vollständige Offenbarung der Erfindung durch den Erfinder und eine zeitlich begrenzte Schutzdauer sichergestellt, auf die im Rahmen der Patentvoraussetzungen bzw. des Schutzzumfanges noch ausführlicher eingegangen werden wird.

§ 2 Bedeutung und Begründung des Patentrechts/

§ 3 Schutzvoraussetzungen

Heute werden die verschiedenen Gesichtspunkte der unterschiedlichen Theorien miteinander verknüpft und nebeneinander angewandt.

Zwar ist das Patentrecht unbestritten ein essentieller Bestandteil der Wirtschaftsstruktur eines modernen Staates. Dennoch ist es keinesfalls frei von Kritik: In der jüngeren Vergangenheit regte sich beispielsweise Widerstand bei Patenten in der Nahrungsmittelproduktion (Stichwort „Monsanto“) – höchst umstritten sind auch die sog. „rote Gentechnik“, also Patente auf Gene im medizinischen Bereich. Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass es ohne einen Patentschutz und die mit ihm einhergehenden wirtschaftlichen Vorteile weit weniger Bereitschaft zur Investition in – heute zum Teil milliardenteure – Neuentwicklungen gäbe und nicht nur dem einzelnen Betrieb, sondern auch der Volkswirtschaft und der Allgemeinheit hierdurch beträchtliche Nachteile entstünden.

Merke!

Das Patentrecht dient sowohl den Interessen des Erfinders an einer exklusiven Verwertung seiner Erfindung als auch dem Interesse der Gesellschaft an erschwinglichem Zugang zu technischen Neuerungen.

Beispiel:

Die Firma Rayer (R) erfindet ein Anti-Brechmittel mit dem Namen „Allsbleibt-drin“ und meldet dieses zum Patent an. Durch die vollständige Offenlegung der Erfindung in Verbindung mit der begrenzten Schutzdauer treten nach Ablauf des Patents eine Vielzahl von Konkurrenten am Markt auf und vertreiben ein wirkstoffgleiches Generikum. Hierdurch sinkt der Preis des Produkts und die Allgemeinheit kann in größerem Umfang an der Erfindung partizipieren. Andererseits konnte die R während der Schutzdauer das Medikament exklusiv vermarkten und so ihre Forschungskosten wieder einspielen.

Hinweis: Der Name „Allsbleibt-drin“ darf jedoch von Nachahmern nicht ohne weiteres übernommen werden, da dieser regelmäßig markenrechtlich geschützt ist.

§ 3 Schutzvoraussetzungen

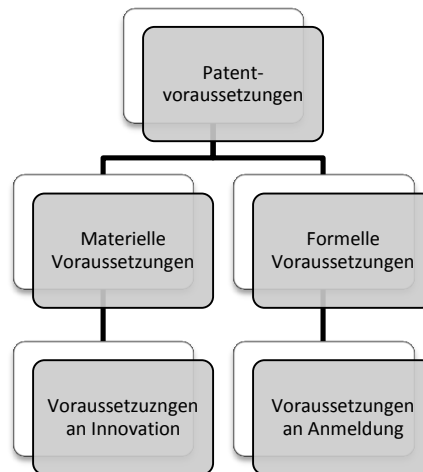
Unter Schutzvoraussetzungen versteht man diejenigen Anforderungen an die Innovation – aber auch Anmeldung – die Voraussetzung für die Erteilung eines

A. Patentrecht

Patentes sind.

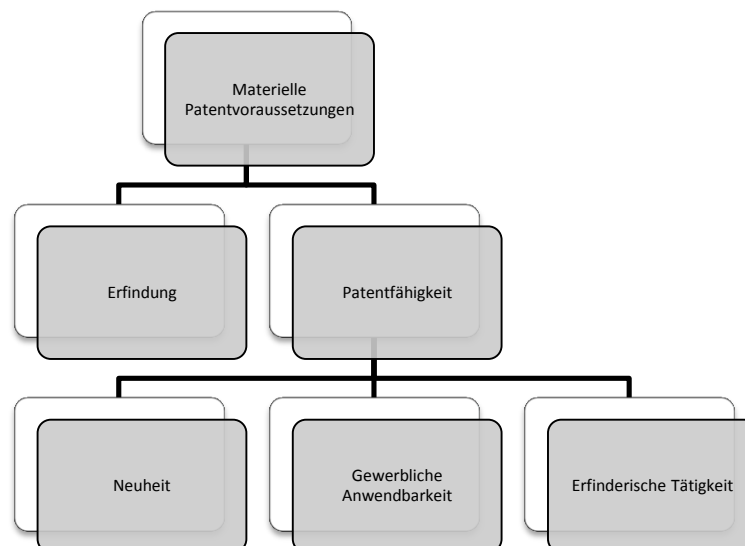
Diejenigen Anforderungen, die unmittelbar die Innovation selbst betreffen, bezeichnet man dabei als „materielle Schutzvoraussetzungen“; die an die Anmeldung gestellten Anforderungen werden demgegenüber „formelle Schutzvoraussetzungen“ genannt.

Allgemeine Voraussetzungen
des Patentschutzes



I. Materielle Voraussetzungen

Damit eine Innovation zum Patent angemeldet werden kann, fordert das Gesetz als materielle Erteilungsvoraussetzung, dass eine *patentfähige Erfindung* vorliegt. Das Merkmal der Patentfähigkeit wird dabei weiter untergliedert. Zur Verdeutlichung nachfolgendes Schaubild:



§ 3 Schutzvoraussetzungen

1. Erfindung

Zunächst einmal muss es sich bei der Innovation einmal um eine „Erfindung“ im Sinne des Patentgesetzes handeln. Doch wann ist dies der Fall?

a) Allgemeiner Erfindungsbegriff

Wie sich aus § 1 PatG ergibt, erfordert eine Patenterteilung zunächst das Vorliegen einer Erfindung. Eine Definition des Erfindungsbegriffs bereitet indes erhebliche Schwierigkeiten, so dass sich die Diskussion auf das Erfordernis der *Technizität* verlagerte. In der Rechtsprechung findet sich eine Definition der Erfindung als *„angewandte Erkenntnis auf technischem Gebiet (...), also eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergebnis zu erzielen.“* Allgemeiner ist die Definition des BGH in der *„Rote Taube“-Entscheidung¹*, in der eine Erfindung als *„Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“* umschrieben wird. Die Formulierung *„unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte“* steht dabei wiederum für eine Beschränkung auf den Bereich der Technik.

Erfindungsbegriff

Rote-Taube Entscheidung

Keine Erfindung stellen hingegen nach § 1 Abs. 3 PatG bloße Entdeckungen dar. Eine Entdeckung ist dabei definiert als Auffinden von bereits Vorhandenem, als eine reine Erkenntnis von bisher nicht Bekanntem, die als solche noch keine Naturbeherrschung ermöglicht.

Entdeckung

Beispiel:

Der Physiker Isak Neutron sitzt unter einer Palme, als ihm eine Kokosnuss auf den Kopf fällt. Dabei kommt ihm die Idee, das „Neutronsche Gravitationsgesetz“ zu formulieren. Die formelmäßige Beschreibung der Schwerkraft stellt jedoch lediglich eine Entdeckung und keine Erfindung dar.

¹ BGH GRUR 1969, S. 672, 675 („Rote Taube“).

Merke!

Unter Erfindung versteht man eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. (BGH „Rote Taube“)

Keine Erfindungen sind bloße *Entdeckungen*.

b) Biologische Erfindungen

Die „Rote-Taube“-Entscheidung hat sich bereits eingehend mit der generellen Patentfähigkeit von biologischen Erfindungen beschäftigt und diese grundsätzlich bejaht. Das Gesetz bestätigt diese Ansicht des Gerichts, setzt der Patentfähigkeit von biologischen Erfindungen in den §§ 2, 2a PatG jedoch gewisse Grenzen.

Biologische Erfindungen grundsätzlich patentfähig

Nicht patentfähig sind demnach insbesondere:

- Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
- die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;
- Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere;
- Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren;
- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers;
- Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

Ausnahmen vom Grundsatz

Diese Ausnahmen gelten allerdings *nicht für Erzeugnisse*, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.

§ 3 Schutzvoraussetzungen

Merke!

Ausgeschlossen ist eine Patentierung bestimmter Pflanzen- und Tierzüchtungen, nicht jedoch eine Patentierung von Pflanzen und Tieren an sich. Insbesondere wenn eine Ausführung sich nicht auf eine bestimmte Tier- oder Pflanzenart bzw. –rasse beschränkt, ist eine Patentfähigkeit grundsätzlich zu bejahen. So sind gerade gentechnologisch veränderte Tiere in der Regel patentfähig.

Ein Schutz von Pflanzenzüchtungen wird überdies durch das *Sortenschutzgesetz* gewährt.

Einzelheiten hierzu werden unten unter → § 4 dargestellt.

2. Patentfähigkeit

Nicht jede Erfindung kann auch zum Patent angemeldet werden. Die Erfindung muss vielmehr *patentfähig* sein. Unter Patentfähigkeit versteht man dabei drei Voraussetzungen, die die Erfindung erfüllen muss:

1. die Erfindung muss neu sein;
2. die Erfindung muss gewerblich anwendbar sein;

und

3. Die Erfindung muss auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Gesetzlich kodifiziert sind diese Anforderungen in den §§ 3-5 PatG.

Merke!

Die Patentfähigkeit formuliert bestimmte Anforderungen an eine Erfindung, um den Zugang zum Patentschutz zu eröffnen. Nicht jede Erfindung kann daher zum Patent angemeldet werden!

a) Neuheit

Das Erfordernis der Neuheit trägt der Tatsache Rechnung, dass das Patentrecht den Fortschritt fördern will und nicht bereits bekanntes und verfügbares Wissen

A. Patentrecht

der Allgemeinheit durch eine Patentierung vorenthalten werden soll. Bereits bekannte Erfindungen können daher nicht mehr als Patent geschützt werden.

Dies wirft die Frage auf, wann eine Erfindung als bekannt und mithin als nicht mehr „neu“ gilt. Gemäß § 3 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. § 3 PatG liegt dabei der absolut-formelle Neuheitsbegriff zugrunde, also ohne Beschränkung in gegenständlicher, räumlicher oder zeitlicher Hinsicht. Nicht mehr neu und daher allenfalls als Betriebsgeheimnis geschützt sind mithin sämtliche Erfindungen *die irgendwann vor dem für den Zeitrang der Patentanmeldung maßgeblichen Tag irgendwo in der Welt auf irgendeine Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind*.

Stand der Technik

Die Frage, was im Einzelnen als dem Stand der Technik entsprechend anzusehen ist, wird in § 3 Abs. 2 PatG konkretisiert.

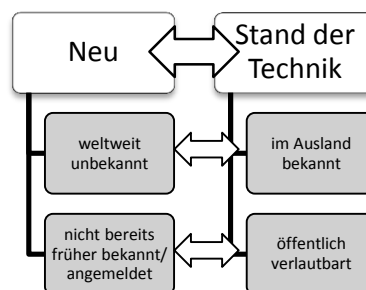
Merke!

Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. (§ 3 Abs. 1 PatG).

Zum Stand der Technik ist etwas prinzipiell nur dann gehörig, wenn es auch bereits der (interessierten) Öffentlichkeit verlautbart wurde. Nutzt ein Erfinder seine Erfindung jahrelang im stillen Kämmerlein, so kann er sich nicht dagegen wehren, wenn ein anderer später dieselbe Erfindung macht und anschließend zum Patent anmeldet.

Absolut formeller Neuheitsbegriff

Zum Stand der Technik gehören auch Anmeldungen von deutschen, europäischen oder dem Patentrechtsabkommen unterfallenden Patenten, soweit diese vorrangig angemeldet, aber der Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht bekannt gemacht worden sind.



§ 3 Schutzvoraussetzungen

Beispiel:

Der Erfinder O. Waalkes (O) hat eine zündende Idee. Ein Viertakt-Verbrennungsmotor auf Benzinbasis wäre genau die richtige Antriebsquelle für die neue pferdelose Kutsche seines Freundes Bäns. In den Patentblättern, welche er regelmäßig liest, hat er bislang auch keine derartige Erfindung finden können. Am 01.02.2013 geht er daher zum Patentamt und lässt sich das Patent für seinen „Waalkes-Motor“ eintragen. Was O allerdings nicht wusste ist, dass Alfons (A) aus dem französischen Rochas bereits vorher ein deutsches Patent auf den Viertakt-Verbrennungsmotor angemeldet hatte, welches jedoch erst am 01.03.2013 veröffentlicht werden sollte. Der „Waalkes-Motor“ entsprach daher bereits dem Stand der Technik und war nicht neu, also auch nicht patentfähig.

b) Gewerbliche Anwendbarkeit

Weitere materielle Schutzvoraussetzung ist gem. § 5 PatG, dass die Erfindung gewerblich anwendbar ist. Hintergrund dieser Voraussetzung ist, dass ausschließlich praktisch anwendbare Erfindungen und nicht lediglich theoretische Neuerungen gefördert werden sollen.

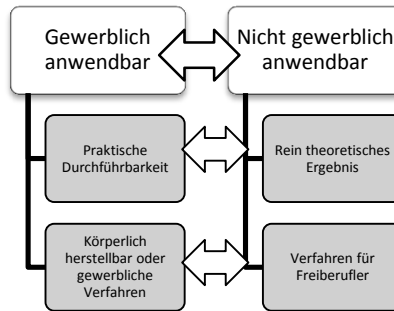
Merke!

Unter Gewerbe versteht man im rechtlichen Sinne eine selbständige, nach außen erkennbare Tätigkeit, die planmäßig, für eine gewisse Dauer und zum Zwecke der Gewinnerzielung ausgeübt wird und kein freier Beruf ist.

Gewerbebegriff

Eine praktische Anwendbarkeit ist bereits dann anzunehmen, wenn die Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet genutzt werden kann; dies ist immer dann der Fall, wenn es sich um körperliche Gegenstände handelt, denn diese können immer gewerblich hergestellt werden. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Anwendung auch wirtschaftlichen Erfolg verspricht.

Eine Ausnahme stellen dem Wortlaut des Gesetzes nach Verfahren dar, die ausschließlich im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit ausführbar sind; für diese schließt § 5 PatG eine Patentfähigkeit prinzipiell aus. Gegen eine derartige Handhabung der gewerblichen Anwendbarkeit erheben sich allerdings zahlreiche kritische Stimmen.



Beispiel:

Alfons Aktenordner (A) hat eine sensationelle Erfindung gemacht. Mittels eines einfachen Verfahrens zur Sortierung ihrer Patientenakten können Ärzte die Abläufe in ihrer Praxis optimieren und die Wartezeiten für Privatpatienten halbieren. Das Verfahren ist allerdings nur in Arztpraxen einsetzbar. Kann U sein Verfahren als Patent anmelden?

Antwort:

Dem Wortlaut des § 5 PatG zufolge muss die Erfindung gewerblich anwendbar sein. Da Ärzte allerdings Freiberufler sind, trifft dies hier nicht zu. Im Ergebnis ist eine Patentanmeldung daher ausgeschlossen (sehr strittig!).

Abwandlung 1:

Wie ist es, wenn dieselbe Erfindung in einem ausschließlich für Arztpraxen nutzbaren Aktenschrank besteht, der eine deutliche Erleichterung im Betriebsablauf darstellt?

Antwort:

Ein Aktenschrank ist ein körperlicher Gegenstand und kann als solcher gewerblich hergestellt werden. Dies genügt für eine gewerbliche Anwendbarkeit. Die Patentfähigkeit ist zu bejahen.

Abwandlung 2:

Wie ist es, wenn das rein geistige Verfahren die Abläufe in Stahlwerken vereinfacht?

Antwort:

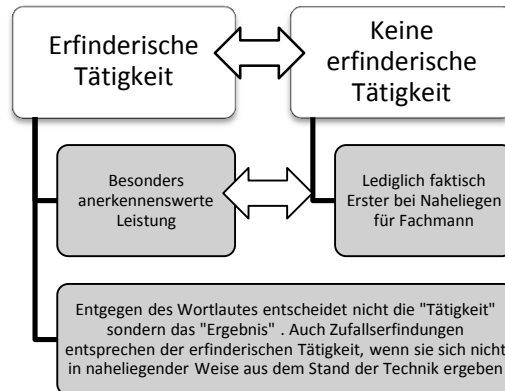
Ein Stahlwerk wird regelmäßig als Gewerbe betrieben. Verfahren, welche die dortigen Abläufe effizienter gestalten, sind daher prinzipiell gewerblich anwendbar und mithin patentfähig.

§ 3 Schutzvoraussetzungen

c) Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit

Das vielleicht neben der Neuheit bedeutsamste Merkmal der Patentfähigkeit ist das Beruhen auf einer „erfinderischen Tätigkeit“. Das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit wird in § 4 PatG normiert und besagt, dass die *Erfindung sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben darf*. Grund für diese Einschränkung ist, dass nur solche Erfindungen die Stellung eines Patents erlangen sollen, die „Gegenstand einer besonders aner kennenswerten, nicht rein routinemäßigen Leistung sind.“ Das Merkmal der „erfinderischen Tätigkeit“ ist dabei missverständlich formuliert. Entscheidend ist nämlich *weniger die Tätigkeit des Erfinders als das Ergebnis der Tätigkeit*. Nur dieses Ergebnis darf sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. So können auch „zufällige Erfindungen“, die im klassischen Sinne nicht einer planmäßigen erfinderischen Tätigkeit entspringen, das Merkmal der „erfinderischen Tätigkeit“ i. S. d. § 4 PatG erfüllen, wenn sich die „Zufallserfindung“ nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die „erfinderische Tätigkeit“ i. S. d. § 4 PatG ist von erheblicher praktischer Relevanz und steht im Mittelpunkt der meisten Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren.

Ireführender Wortlaut



Abgrenzung erfinderische Tätigkeit

Merke!

Die erfinderische Tätigkeit bezieht sich weniger auf die Art und Weise der Forschung als auf die Tatsache, dass sich die Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben darf. An dieser Stelle ist das Gesetz also missverständlich formuliert!