

Berufsbegleitender Masterstudiengang

Innovationsmanagement und Entrepreneurship (MBA)



Dr. Ulrike Gedert
Gunnar Siekmann

Rechtlicher Schutz von Innovationen

Impressum

Autor: Dr. Ulrike Gedert und Gunnar Siekmann

Herausgeber: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Center für Lebenslanges Lernen (C3L)

Auflage: 4. aktualisierte Auflage 2018 (Erstausgabe 2012)

Redaktion: Uda Lübben

Layout: Andreas Altvater, Franziska Buß-Vondrlik

Copyright: Vervielfachung oder Nachdruck auch auszugsweise zum Zwecke einer Veröffentlichung durch Dritte nur mit Zustimmung der Herausgeber, 2012 - 2018

ISSN: 1869-2958

Oldenburg, März 2018

Dr. Ulrike Gedert



Rechtsanwältin Dr. jur. Ulrike Gedert, LL.M. Eur. studierte an den Universitäten Osnabrück, Bremen und Utrecht Rechtswissenschaften und schloss ein weiterbildendes Masterstudium zum Europäischen und Internationalen Recht ab. Parallel zu ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht von Prof. Dr. Jürgen Taeger an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg promovierte sie zum Thema „Der angemessene Schadensersatz bei der Verletzung geistigen Eigentums“.

In der Kanzlei Jabbusch Siekmann & Wasiljeff in Oldenburg arbeitet Dr. Ulrike Gedert als Rechtsanwältin/Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und ist dort vor allem mit dem Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrecht und der damit in Zusammenhang stehenden Prozessführung befasst. Gemeinsam mit dem Co-Autor Dipl.-Phys. Gunnar Siekmann, LL.M. ist sie zudem Lehrbeauftragte für „Immaterialgüterrecht“ an der Universität Oldenburg.

Gunnar Siekmann



Patentanwalt Dipl.-Phys. Gunnar Siekmann, LL.M. studierte an den Universitäten Bielefeld und Münster Physik. Daran schloss sich die Weiterbildung zum Patentanwalt mit praktischer Ausbildung in einer Patentanwaltskanzlei in München, ein Fernstudium an der Fernuniversität Hagen und ein Referendariatsjahr bei den Patentbehörden an. Im Anschluss daran legte Gunnar Siekmann auch die Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter beim Europäischen Patentamt ab.

Parallel zur beruflichen Tätigkeit in der Kanzlei Jabbusch Siekmann & Wasiljeff in Oldenburg war Gunnar Siekmann von 2004 bis 2009 Mitglied der Prüfungskommission für Patentanwälte und hat an der Fernuniversität Hagen im Studiengang „Europäischer gewerblicher Rechtsschutz“ den akademischen Grad „Master of Laws“ (LL.M.) erworben. Das Haupttätigkeitsfeld besteht in der Ausarbeitung, Verfolgung und Durchsetzung von Patenten, Marken und Geschmacksmustern.

INHALT

EINFÜHRUNG IN DAS RECHT DER INNOVATIONEN8

1 PATENTRECHT 12

1.1 Warum sollten Patente und Gebrauchsmuster angemeldet werden? 12

1.2 Rechtliche Grundlage 13

1.2.1 Technische Erfindung..... 14

1.2.2 Neuheit 14

1.2.3 Erfindnerische Tätigkeit..... 15

1.2.4 Gewerbliche Anwendbarkeit 17

1.3 Recherche 17

1.3.1 Namensrecherche 18

1.3.2 Schlagwortrecherche 19

1.3.3 Recherche nach Patentklassen 19

1.4 Was kann geschützt werden und was nicht? 21

1.4.1 Vorrichtungen 21

1.4.2 Verfahren 21

1.4.3 Computerprogramme 21

1.4.4 Biotechnologische Patente 22

1.4.5 Patente auf Geschäftsmethoden 22

1.5 Aufbau einer Patentanmeldung 22

1.6 Verfahrensablauf bei einer deutschen Patentanmeldung 24

1.7 Gebrauchsmuster 25

1.8 Patentanmeldungen in Europa und im Ausland 27

1.8.1 Priorität..... 27

1.8.2 Europäische Patentanmeldung 28

1.8.3 Londoner Abkommen 30

1.8.4 Einheitspatent und einheitliches Patentgericht 30

1.8.5 Internationale Patentanmeldung (PCT-Anmeldung)..... 32

1.8.6 Nationale Patentanmeldungen im Ausland..... 32

1.9 Werbung mit dem Patentschutz 33

2 ARBEITNEHMERERFINDERRECHT 36

2.1 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) 36

2.2 Formaler Ablauf..... 37

2.2.1 Meldung von Arbeitnehmererfindungen..... 37

2.2.2 Reaktion des Arbeitgebers auf die Meldung einer Erfindung .. 37

2.2.3	Schutzrechtsanmeldungen	38
2.2.4	Erfindungen an Hochschulen	38
2.3	Grundzüge der Vergütung	39
2.3.1	Beginn der Vergütungspflicht	39
2.3.2	Höhe der Vergütung	39
2.3.3	Verfahren zur Festsetzung der Vergütung	41
2.4	Praktische Aspekte	42
2.5	Rechtslage im Ausland	43
3	MARKENRECHT	46
3.1	Wert von Marken	46
3.2	Markenregister und Nizzaer Klassifikation	47
3.3	Deutsches Markengesetz	49
3.3.1	Eingetragene Marke	49
3.3.2	Markenfähigkeit eines Zeichens	50
3.4	Recherche in den Datenbanken	52
3.5	Eintragungshindernisse	53
3.5.1	Konkrete Unterscheidungskraft	54
3.5.2	Freihaltebedürfnis beschreibender Angaben	55
3.6	Unternehmenskennzeichen	56
3.7	Verletzung von Kennzeichenrechten	57
4	DESIGNRECHT – GESCHMACKSMUSTERRECHT ...	61
4.1	Warum sollten Geschmacksmuster angemeldet werden?	61
4.2	Rechtliche Grundlage	62
4.2.1	Neuheit	63
4.2.2	Eigenart	63
4.2.3	Schutzumfang	63
4.3	Verfahren	65
4.4	Verschiedene Möglichkeiten der Geschmacksmusteranmeldung	66
4.4.1	Eingetragenes Design in Deutschland	66
4.4.2	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	67
4.4.3	Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	67
4.4.4	Geschmacksmuster nach dem Haager Musterabkommen	68
4.4.5	Nationale Anmeldungen und Priorität	68

5	URHEBERRECHT	71
5.1	Der Urheber und seine geschützten Werke	71
5.2	Schutzvoraussetzungen eines Werkes	72
5.2.1	Persönlich	72
5.2.2	Geistig.....	73
5.2.3	Schöpfung.....	73
5.3	Regelbeispiele des § 2 Abs. 1 UrhG.....	73
5.3.1	Sprachwerke.....	73
5.3.2	Musikwerke.....	74
5.3.3	Pantomimische Werke und Werke der Tanzkunst.....	74
5.3.4	Werke der bildenden Kunst	75
5.3.5	Lichtbildwerke.....	75
5.3.6	Filmwerke.....	75
5.3.7	Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art	76
5.4	Nutzungsrechte und Lizenzen	76
5.5	Schranken des Urheberrechts.....	77
5.5.1	Privatkopie	78
5.5.2	Werke an öffentlichen Plätzen	78
5.6	Freie Inhalte.....	79
6	VERTRAGSRECHT	82
6.1	Bedeutung der Verträge.....	82
6.2	Spezielle Vertragstypen	82
6.2.1	Geheimhaltungsvereinbarungen.....	82
6.2.2	Forschungs- und Entwicklungsverträge	84
6.2.3	Lizenzverträge	84
7	WETTBEWERBSRECHT.....	87
7.1	Das Lauterkeitsrecht.....	87
7.1.1	Überblick über das UWG	87
7.1.2	Schutzzweck des UWG.....	88
7.1.3	Kriterien der geschäftlichen Handlung	89
7.2	Generalklausel des § 3 UWG	90
7.3	Katalogtatbestände des § 4 UWG.....	91
7.3.1	Ausbeutung fremder Leistung gemäß § 4 Nr. 3 UWG	91
7.3.2	Rechtsbruch gemäß § 3a UWG	93
7.4	Irreführende Werbung § 5 UWG	94
7.4.1	Patent- und/oder Markenberühmung.....	94
7.4.2	Superlative in der Werbung	95

8	RECHTSDURCHSETZUNG.....	99
8.1	Verletzung des Geistigen Eigentums	
	- Produktpiraterie	99
8.2	Anspruchsgrundlagen bei der Verletzung geistigen	
	Eigentums	101
8.2.1	Unterlassung.....	101
8.2.2	Schadensersatz	103
8.2.3	Auskunft.....	104
8.2.4	Vorlage und Besichtigung	106
8.2.5	Vernichtung.....	107
8.2.6	Rückruf und Entfernung aus Vertriebswegen.....	108
8.3	Durchsetzung der Ansprüche des Verletzten.....	108
8.3.1	Abmahnung	109
8.3.2	Berechtigungsanfrage	111
8.3.3	Einstweilige Verfügung.....	111
8.3.4	Eidesstattliche Versicherung.....	112
8.3.5	Schutzschrift	113
8.3.6	Abschluss schreiben	114
8.3.7	Hauptsacheverfahren.....	114
8.4	Strafrechtliche Sanktionen	115
8.5	Zollrechtliche Grenzbeschlagnahme	116

ANHANG

GLOSSAR	120
SCHLÜSSELWORTVERZEICHNIS	125
LITERATURVERZEICHNIS.....	127
INTERNETADRESSEN	129

EINFÜHRUNG IN DAS RECHT DER INNOVATIONEN

Im Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen sind Innovationen, Know-how und letztlich das damit verbundene Wissen zu einer strategisch wichtigen Ressource und zu handelbaren Gütern geworden. Das Wissen der Zukunft ist vernetzt, dezentral, interdisziplinär und seine effektive Nutzung ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Häufig stellt das Wissen bereits das Produkt oder die Dienstleistung dar, die vermarktet werden sollen. In der wissensbasierten Gesellschaft beruhen die Förderung von Innovationen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auf dem effektiven Schutz des geistigen Eigentums.

Eine Verletzung von Rechten an Innovationen kann es nur geben, wenn deren Schutz als gesetzliche Regelung ausgestaltet ist. Die Gesetzgebung zum geistigen Eigentum erfolgte im Wesentlichen erst in den letzten beiden Jahrhunderten. Die Theorie vom geistigen Eigentum entstand in der Neuzeit, vor allem ab dem 18. Jahrhundert und dort im Zusammenhang mit dem Nachdruck von Büchern. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden die Herstellungsprozesse vieler Waren vereinfacht bis sie schließlich von der Massenproduktion abgelöst wurden. Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Wertschöpfung zunehmend auf immaterielle Güter verlagert, wodurch das Bedürfnis zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums noch gewachsen ist. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Verletzung geistigen Eigentums durch Produkt- und Markenpiraterie leider die Struktur der organisierten Kriminalität angenommen.

Wie relevant die Materie ist, mögen die folgenden Anmeldezahlen des Deutschen Patent- und Markenamtes belegen. Nach dem Jahresbericht des DPMA wurden im Jahr 2016 insgesamt 67.898 Patentanmeldungen eingereicht. Patente können für Erfindungen von Produkten und Verfahren auf allen Gebieten der Technik erteilt werden. Sie bieten einerseits Schutz vor Nachahmung und schaffen andererseits einen Anreiz für technische Entwicklungen. Im selben Zeitraum wurden 14.024 Gebrauchsmusteranmeldungen eingereicht. Das Gebrauchsmuster ist der „kleine Bruder“ des Patents. Spitzenreiter bei den nationalen Patentanmeldungen war im Jahr 2016 erneut die Robert Bosch GmbH mit immerhin 3.693 Anmeldungen.

Marken bezeichnen Produkte und Dienstleistungen und erleichtern die Zuordnung unter verschiedenen Herstellern. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wurden 2016 insgesamt 72.807 Markenmeldungen eingereicht. Am häufigsten werden die Klassen 35 und 41 gewählt, die die Dienstleistungen Werbung und Unternehmensführung sowie Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten beinhalten. Im Jahr 2016 meldete die Bayerische Motorenwerke AG mit 106 Stück die meisten Marken an, gefolgt von der Boehringer Ingelheim International GmbH mit 91 Markenmeldungen.

Das eingetragene Design bietet Schutz für Form- und Farbgestaltungen. Hier wurden im Jahr 2016 54.588 sogenannte Musteranmeldungen eingereicht. Die

Verteilung auf die Warenklassen zeigt, dass im Jahr 2063 mit 26,3 % die meisten Muster für Möbel (Warenklasse 6) eingetragen wurden.

Das Grundkonzept des geistigen Eigentums liegt relativ unbestritten im Anreiz zur Entwicklung von Ideen und Innovationen. Nach der Belohnungstheorie sollten Innovationen zum Wohle der Allgemeinheit erbracht werden und Erfinder oder Werkschaffende dafür eine Belohnung in Form der Ausschließlichkeitsrechte an der Innovation erhalten. Sicher hat das geistige Eigentum von Anbeginn seiner Entstehung dabei auch immer eine wirtschaftliche Komponente gehabt.

Das Recht des geistigen Eigentums trägt auch dem Allgemeininteresse an einer nicht allzu eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit der Innovationen Dritter Rechnung. So werden nach Ablauf einer bestimmten Schutzdauer im Urheberrecht die Werke gemeinfrei und können von jedermann genutzt werden. Bereits während der Laufzeit des Schutzrechts können Dritte Lizenzen unter der Voraussetzung erwerben, dass sich Lizenzgeber und -nehmer einigen. Der Grundsatz der Erschöpfung im Recht des geistigen Eigentums führt – jedenfalls im Europäischen Binnenmarkt – dazu, dass die in einem Mitgliedstaat verkauften Waren parallel importiert oder reimportiert werden dürfen, ohne Schutzrechte zu verletzen. Im Markenrecht sind beschreibende Begriffe freihaltebedürftig und eingetragene Marken unterliegen einem Benutzungszwang. Das in einer Patentanmeldung enthaltene technische Wissen wird nach einer 18-monatigen Offenlegungsfrist für jedermann zugänglich. Dritte können mittels dieser Informationen an eigenen technischen Weiterentwicklungen und Verbesserungen arbeiten, die gegebenenfalls wieder patentfähig sind. So kann trotz der alleinigen wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeit des Erfinders auch für Dritte ein Anreiz entstehen, neue Wege zu beschreiten und zu einer verbesserten Situation für die Allgemeinheit beizutragen.

Um das geistige Eigentum vor Angriffen Dritter zu schützen, bestehen komplexe nationale und internationale rechtliche Schutzsysteme, die wir in diesem Modul vorstellen werden. Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der grundsätzlichen Vermittlung der unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten des geistigen Eigentums, an die bei betrieblichen Innovationsprozessen gedacht werden sollte.

Das Skript gliedert sich in acht Kapitel, welche die unterschiedlichen Formen des geistigen Eigentums, nämlich das Patent- und Gebrauchsmusterrecht (Kapitel 1), das Arbeitnehmererfinderrecht (Kapitel 2), das Markenrecht (Kapitel 3), das Design- bzw. Geschmacksmusterrecht (Kapitel 4), das Urheberrecht (Kapitel 5), die Lizenzierung der Schutzrechte (Kapitel 6), das Wettbewerbsrecht (Kapitel 7) und die Durchsetzung dieser Rechte (Kapitel 8) behandeln.

Das Modul hat folgenden didaktischen Aufbau:

- Vorangestellt sind jedem Kapitel bzw. Abschnitt die **Lernziele**. Sie beschreiben, welche Kenntnisse und Fähigkeiten Sie nach dem Durcharbeiten des jeweiligen Kapitels erworben haben sollten.

- Die Darstellung des Themas erfolgt in einem **Basistext** mit Grafiken, Tabellen und **Praxisbeispielen**, die die strategischen und grundlegenden Zusammenhänge anschaulich machen und das Verständnis erleichtern.
- **Schlüsselworte** im Anschluss an den Text finden Sie am Ende des Moduls im Glossar erläutert, da diese im Text den Lesefluss stören würden. Sie sollten sich diese Fachbegriffe bei der Durcharbeitung der Texte erarbeiten, weil sie sich von der Alltagssprache unterscheiden. Gleiche Begriffe können in unterschiedlichen Kontexten/wissenschaftlichen Disziplinen eine andere Bedeutung aufweisen. Die Kenntnis beider Sprachstile (Fach- und Alltagssprache) vermeidet Verständigungsschwierigkeiten und vermittelt Sicherheit.
- **Fragen und Aufgaben zur Lernkontrolle** am Ende jedes inhaltlichen Abschnitts helfen Ihnen zu kontrollieren, ob Sie das Gelesene verstanden und gelernt haben.
- **Aufgaben mit Bezug zur eigenen Berufstätigkeit** haben hier nochmals die Funktion, Ihre beruflichen Erfahrungen im Kontext des Themas zu reflektieren. Sie sollen einen Bezug zum Gelernten herstellen und es soll Ihnen so ermöglicht werden, sich kritisch und praxisnah mit der Thematik auseinander zu setzen.
- **Literatur zur Vertiefung.** Dabei handelt es sich um:
 - Literatur (Lehrbücher), die Sie sich ggf. anschaffen oder in der UNI-Bibliothek ausleihen können,
 - Hinweise auf Aufsätze, die speziellere Themen und Aspekte behandeln.
 - Internetrecherchen.
- **Verzeichnis der zitierten Literatur.** Im Anhang des Moduls finden Sie ein vollständiges Verzeichnis der zitierten Literatur. Auf die dort angegebenen Quellen sollten Sie zurückgreifen, wenn Sie bestimmte Aspekte oder Fragestellungen, die im Basistext angesprochen wurden, eigenständig weiter vertiefen möchten.
- **Online-Aufgaben.** Auf der Lernplattform finden Sie Online-Aufgaben zur Überprüfung des Gelernten. Die Aufgaben sollen Ihnen helfen, verbliebene Wissenslücken sowie Unsicherheiten aufzudecken und Ihr weiteres Lernen zu orientieren. Sie erhalten auf Ihre Antworten ein Feedback des Mentors bzw. der Mentorin. Die Aufgaben werden benotet.

KAPITEL 1: PATENTRECHT

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein

- zu beurteilen, ob eine Neuentwicklung grundsätzlich patentfähig ist.
- Recherchen zu möglichen eigenen Entwicklungen und zu Schutzrechten Dritter vorzunehmen.
- die rechtlichen Schutzmöglichkeiten hinsichtlich Patentschutz, Gebrauchsmusterschutz und Schutz in Deutschland und im Ausland zu beschreiben.

1 PATENTRECHT

Wer nicht erfindet, verschwindet.

Wer nicht patentiert, verliert.

*Prof. Erich Otto Häußner (1939-1999),
1976-1995 Präsident des Deutschen Patentamtes*

Erfindungen, vor allem technische Erfindungen können mit Patenten und Gebrauchsmustern geschützt werden.

1.1 Warum sollten Patente und Gebrauchsmuster angemeldet werden?

Grundsätzlich gilt in Deutschland in der freien Marktwirtschaft eine Wettbewerbs- und Nachahmungsfreiheit. Es ist also grundsätzlich möglich und zulässig, eine Maschine detailgetreu nachzubauen.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn durch die Nachahmung gegen bestimmte Gesetze, z. B. das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb¹ (UWG) verstoßen wird. Für einen Verstoß gegen das UWG ist jedoch in der Regel auch eine subjektive Komponente erforderlich, also ein „unlauteres“ Handeln, das oftmals nicht gegeben ist. Ansonsten besteht für den Entwickler einer Maschine oder eines Gegenstands nur dann eine Möglichkeit den Nachbau zu verhindern, wenn ein sogenanntes Sonderschutzrecht besteht und der Nachbau gegen dieses Sonderschutzrecht verstößt. Unter Sonderschutzrechten versteht man einerseits die technischen Schutzrechte, wie Patente und Gebrauchsmuster, das Geschmacksmuster, mit dem ästhetische Formschöpfungen geschützt werden können, Marken, mit denen Herkunftshinweise und Kennzeichnungen geschützt werden können und auch das Urheberrecht, mit dem ebenfalls bestimmte künstlerische Leistungen geschützt werden. Der Vollständigkeit halber sei auch noch das Topographieschutzrecht genannt, mit dem dreidimensionale Strukturen mikroelektronischer Halbleitererzeugnisse geschützt werden können.

Die in diesem Kapitel betrachteten Patente und Gebrauchsmuster bieten einen Schutz vor Nachahmung der eigenen technischen Lösung. Wenn ein eigenes Produkt entwickelt worden ist, in dessen Entwicklung Zeit und Geld, möglicherweise sogar mehrere Mannjahre Entwicklungsarbeit geflossen sind und diese Investition nicht durch Nachahmer oder Produktpiraten, die das Produkt ohne eigene Entwicklungskosten kopieren und preisgünstiger anbieten können, gefährdet werden soll, so ist ein Patentschutz nahezu unumgänglich.

Weitere Gründe für die Anmeldung von Patenten oder Gebrauchsmustern werden in der Anbahnung von Kooperationen oder der Möglichkeit von Lizenzvergaben, dem Wettbewerb gegenüber Kunden, dem Abschreckungswert gegenüber Nachahmern und der Anerkennung und Motivation für eigene Mitarbeiter gesehen.

¹ Näheres zum Wettbewerbsrecht erfahren Sie in Kapitel 7.

Die Zahl der im Jahr 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Patentanmeldungen einschließlich solcher, die aus internationalen Patentanmeldungen hervorgegangen sind, betrug 66.897². Davon stammen 48.474 Anmeldungen aus Deutschland.

Der Jahresbericht 2016 des Deutschen Patent- und Markenamtes weist Bayern mit 15.867 Patentanmeldungen vor Baden-Württemberg mit 14.374 Anmeldungen und Nordrhein-Westfalen mit 7.068 Anmeldungen auf den ersten drei Plätzen auf. Damit stammen mehr als drei Viertel der deutschen Anmeldungen aus den genannten drei Bundesländern. Niedersachsen hält mit 3.699 Anmeldungen Platz 4.

Die aktivsten Patentanmelder³ beim Deutschen Patent- und Markenamt nach der Anzahl der beim Deutschen Patent- und Markenamt im Jahr 2016 eingereichten Direktanmeldungen sind:

1. Robert Bosch GmbH	3.693
2. Schaeffler Technologies AG & Co. KG	2.316
3. Daimler AG	1.946
4. Ford Global Technologies, LLC	1.790
5. Bayerische Motoren Werke AG	1.757
6. Volkswagen AG	1.252
7. Audi AG	1.113
8. Siemens AG	1.059
9. ZF Friedrichshafen AG	1.034
10. GM Global Technologies Operations Inc	973

Die vollständige Liste der 50 aktivsten Patentanmelder finden Sie im genannten Jahresbericht des DPMA.

1.2 Rechtliche Grundlage

§1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)⁴ entspricht Artikel 52, Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)⁵:

Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

² Statistik des Deutschen Patent- und Markenamtes; Jahresbericht 2016
<https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/jahresberichte/index.html>

³ Statistik des Deutschen Patent- und Markenamtes; Jahresbericht 2016
<https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/jahresberichte/index.html>

⁴ Eine aktuelle Version des Patentgesetzes erhalten Sie auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz unter <http://www.gesetze-im-internet.de/patg>.

⁵ Eine aktuelle Version des Europäischen Patentübereinkommens finden Sie im Internet auf der Seite des Europäischen Patentamtes unter http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html.

Dieser erste Absatz des §1 des PatG enthält den Kern der materiellen Schutzvoraussetzungen zur Erlangung eines Patents. Insgesamt sind in diesem Satz vier Tatbestandsvoraussetzungen beschrieben, die gegeben sein müssen, damit auf eine Erfindung ein Patent erteilt wird. Diese werden im Folgenden erläutert.

1.2.1 Technische Erfindung

Nach deutschem und europäischem Rechtsverständnis werden Patente nur für eine konkrete Handlungsanweisung im Sinne einer technischen Lehre erteilt. Dies wird zum einen aus dem Begriff der Erfindung selbst abgeleitet, worunter immanent eine technische Erfindung verstanden wird. Zum anderen wird jetzt auch klarer formuliert, dass Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt werden. Dieser Zusatz „auf allen Gebieten der Technik“ ist erst im Jahr 2007 eingefügt worden.⁶

Geschäftsmethoden können daher in Deutschland und Europa nicht geschützt werden.⁷ Im US-Patentrecht ist der Erfindungsbegriff wesentlich weiter. Dort können beispielsweise auch computerimplementierte Geschäftsmethoden patentiert werden.

1.2.2 Neuheit

Eine wesentliche Patentierungsvoraussetzung ist die Neuheit der Erfindung. Entscheidend dafür ist der Anmeldetag, d.h. der Tag, an dem die Patentanmeldung oder Gebrauchsmusteranmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt oder einem anderen Patentamt eingereicht worden ist. Alles was vor diesem ersten Anmeldetag veröffentlicht worden ist, sei es als Patentschrift, Fachbuch, öffentlicher Vortrag, Verkauf des Produkts (vorausgesetzt die Erfindung lässt sich an dem verkauften Produkt nachvollziehen oder herausfinden) oder auf andere Weise, ist Stand der Technik und verhindert bei Identität die Entstehung eines Patentschutzes.

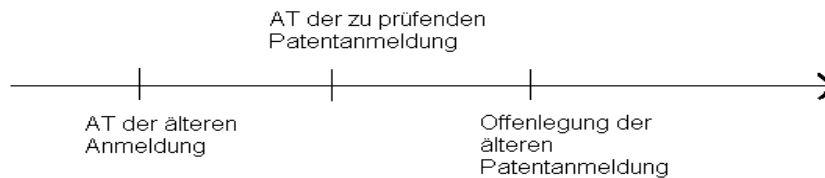
Die Details hierzu werden im §3 PatG und Artikel 54 EPÜ geregelt. Um Doppelpatentierungen zu vermeiden, werden in diesen neuheitsschädlichen Stand der Technik auch solche (Fremd-)Patentanmeldungen einbezogen, die zwar erst nach dem Anmeldetag der zu prüfenden Patentanmeldung veröffentlicht worden sind, jedoch schon vor dem Anmeldetag der zu prüfenden Patentanmeldung angemeldet worden sind und sich insofern auf einen früheren Anmeldetag berufen können.⁸ Da es dabei um die Vermeidung von Doppelpatentierungen geht, werden bei der Prüfung des deutschen Patentes nur derartige Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland berücksichtigt und bei europäischen Patentanmeldun-

⁶ Diese Ergänzung wurde sowohl im deutschen als auch im europäischen Patentrecht aufgrund einer Vorgabe des „Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums“ (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights) – auch TRIPS genannt – eingeführt.

⁷ Siehe hierzu auch 1.4.5.

⁸ Zwischen dem Anmeldetag und dem Veröffentlichungstag einer Patentanmeldung liegen 18 Monate. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen unter 1.6.

gen nur entsprechende europäische Patentanmeldungen. Eine US-Patentanmeldung, die nach dem Anmeldetag der deutschen Patentanmeldung veröffentlicht worden ist, wäre auch bei früherem Anmeldetag kein relevanter Stand der Technik bei der Neuheitsprüfung einer deutschen Patentanmeldung.



Wenn die Erfindung ein technisches Merkmal mehr, also zusätzlich zum Stand der Technik beinhaltet, so ist die Erfindung neu gegenüber dem Stand der Technik und es könnte grundsätzlich ein Patent erteilt werden.

Vorsicht: Auch Ihre eigenen Veröffentlichungen und Verkäufe bilden den Stand der Technik. Wenn Sie Ihre Entwicklungen schützen wollen, muss daher vor der Veröffentlichung eine Anmeldung erfolgen.

Merke: Erst anmelden – dann veröffentlichen.

1.2.3 Erfinderische Tätigkeit

Um patentiert zu werden, muss eine Erfindung jedoch nicht nur neu gegenüber dem Stand der Technik sein, sondern muss auch noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

§ 4 PatG und Artikel 56 EPÜ definieren diese so:

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Die oben beschriebenen Patentanmeldungen, die schon vorher angemeldet, aber erst später veröffentlicht worden sind, werden ausschließlich bei der Prüfung der Neuheit, nicht jedoch bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit werden also nur solche Druckschriften oder andere Veröffentlichungen berücksichtigt, die eindeutig vor dem Anmeldetag öffentlich geworden sind.

Es wird eine wertende Betrachtung vorgenommen, ob sich die angemeldete Erfindung für den im Patentgesetz genannten Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei ist festzuhalten, dass der im Patentgesetz genannte Fachmann ein fiktiver Fachmann ist, der per Definition sämtlichen veröffentlichten Stand der Technik kennt. Es kann für den Fachmann auch naheliegend sein, die in zwei, manchmal sogar mehr Dokumenten veröffentlichten Lösungen zusammenzuführen, so dass sich daraus die Erfindung doch als naheliegend ergibt, so dass ein Patentschutz nicht mehr möglich ist. Ein mosaikartiges Zusammenstellen von Merkmalen aus verschiedenen Druckschriften ist diesem fiktiven Fachmann jedoch nicht

möglich. Vielmehr wird gefragt, ob für den Fachmann Anhaltspunkte bestanden haben, den bekannten Stand der Technik in Richtung der Erfindung weiterzuentwickeln. Als Ausgleich dafür, dass dieser fiktive Fachmann per Definition den gesamten Stand der Technik kennt, wird die Kombinationsgabe dieses fiktiven Fachmanns jedoch vergleichsweise restriktiv ausgelegt.

Es stellt sich natürlich die Frage, woran eine patentfähige Erfindung erkannt werden kann. Grundsätzlich gilt, dass sich jeder neue technische Gegenstand auf bekannte Einzelteile zurückführen lässt. Selbst bahnbrechende neue Maschinen werden aus bekannten Einzelteilen zusammengesetzt.

Anhaltspunkt für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann ein Synergieeffekt sein. Wenn der neue Gegenstand mehr und zusätzliche Vorteile hat als die Einzelteile, aus denen er zusammengesetzt ist, so liegt wahrscheinlich eine patentfähige Erfindung vor.

Das Übertragen einer technischen Vorrichtung oder eines technischen Verfahrens auf ein anderes Anwendungsgebiet stellt an sich in der Regel keine patentfähige Erfindung dar. Typischerweise ist es aber meist so, dass eine identische Übertragung in ein anderes technisches Gebiet nicht möglich ist. Vielmehr treten bei der Übertragung oder Anwendung einer bekannten Vorrichtung auf einen neuen Anwendungsfall Probleme auf. Die patentfähige Erfindung liegt dann oft in der Lösung dieser konkreten Probleme und nicht in der allgemeinen Idee, die bekannte Vorrichtung auf den neuen Anwendungsbereich zu übertragen.

Im Europäischen Patentamt (EPA) wird zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit regelmäßig der Aufgabe-Lösungs-Ansatz oder auch Problem-Solution-Approach angewandt. Dabei wird zunächst geprüft, welches der nächstkommen- de Stand der Technik ist und welche objektive Aufgabe sich ausgehend von diesem nächstkommenden Stand der Technik stellt. Dann wird geprüft, ob es für den Fachmann ausgehend von diesem nächstliegenden Stand der Technik nahe- liegend war, zu der zu prüfenden Erfindung zu kommen.⁹

Der wirtschaftliche Erfolg einer Entwicklung kann ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein. Dabei muss der wirtschaftliche Erfolg dann natürlich auch auf genau die gefundene technische Merkmalskombination und nicht auf begleitende Marketingmaßnahmen zurückgehen.

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit ist in der Regel der zentrale Streitpunkt, wenn mit den Patentbehörden über die Erteilung oder Aufrechterhaltung von Patenten diskutiert wird. Beispielsweise wird diskutiert, ob es für den Fachmann naheliegend war, die aus zwei verschiedenen Druckschriften bekannten Details so zusammenzufügen, dass daraus die beanspruchte Erfindung entsteht. Wenn die Lehre der bekannten Druckschriften in eine andere Richtung geht und/oder der Fachmann keinerlei Anregung in diesen älteren Druckschriften erhält, eine Abänderung oder Kombination mit anderen Merkmalen vorzunehmen, so kann

⁹ Schulte: Patentgesetz mit EPÜ, 10. Auflage, Carl Heymanns Verlag, S. 335 ff., Richtlinien für die Prüfung „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_vii_5.htm

beim beanspruchten Patentgegenstand trotzdem eine erfinderische Tätigkeit vorliegen, obwohl die Einzelheiten und Details dieser Erfindung sich aus dem Inhalt zweier Druckschriften mosaikartig zusammensetzen lassen würden.

1.2.4 Gewerbliche Anwendbarkeit

Die gewerbliche Anwendbarkeit ist die vierte und letzte der im § 1 PatG genannten Schutzvoraussetzungen. Diese wird weiter in §5 PatG und wortgleich in Artikel 57 EPÜ definiert. Diese Anforderung ist in der Regel unkritisch. Wenn ein wirtschaftlicher Beweggrund für die Anwendung der Erfindung spricht, ist die gewerbliche Anwendbarkeit in aller Regel gegeben.

1.3 Recherche

Wesentlich für den Bestand und die patentrechtlichen Erfolgsaussichten einer Patentanmeldung ist der Stand der Technik. Es empfiehlt sich daher, vor Einreichung einer Patentanmeldung im Stand der Technik zu recherchieren. Auch dann, wenn ein neues Produkt auf den Markt gebracht werden soll, empfiehlt es sich (unabhängig von der Frage, ob dieses neue Produkt durch eine eigene Patentanmeldung geschützt werden soll), vorher zu recherchieren. Dies gilt umso mehr, wenn bekannt ist, dass ein ähnliches Konkurrenzprodukt besteht, das möglicherweise mit Patenten geschützt ist.

Patentanwälte oder darauf spezialisierte Rechercheinstitute können mit der Durchführung von solchen Recherchen beauftragt werden. Insbesondere, wenn Sicherheit für ein neues Produkt geschaffen werden soll und eine sogenannte „Freedom-to-operate-Recherche“ durchgeführt werden muss, empfiehlt es sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einen ersten eigenen Eindruck kann man sich auch selbst in den öffentlich zugänglichen Datenbanken der Patentämter verschaffen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt kann man in der Datenbank Depatisnet¹⁰ nach Schlagwörtern, Inhabern und anderen Suchbegriffen im Stand der Technik recherchieren. Falls relevant ist, ob eine bestimmte Patentanmeldung oder Patentschrift für Deutschland in Kraft ist oder in welchem Stadium des Prüfungsverfahrens diese ist, so kann man dies in der Datenbank DPMAregister¹¹ erfahren. Das Europäische Patentamt bietet die Datenbank espacenet¹², in der recherchiert werden kann. Im europäischen Patentregister¹³ erhält man Informationen über den Verfahrensstand der einzelnen europäischen Patentanmeldungen.

¹⁰ <https://www.dpma.de/recherche/depatisnet/index.html>.

¹¹ <http://register.dpma.de>.

¹² <http://www.espacenet.com>.

¹³ <https://register.epo.org/espacenet/regviewer>.