

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
I. Einleitung	1
A. Ausgangslage und Interessen der beteiligten Akteure	1
B. Forschungsfragen	11
II. Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung	13
A. Gesetzliche Grundlage	14
B. Die ursprünglich eingereichte Fassung	21
C. Verwandte Fragestellungen	38
D. Offenbarte Ausführungsformen und Merkmale	46
E. Abstraktion	91
F. Besondere Anspruchsmerkmale	140
G. Zwischenergebnis	175
H. Offenbarungskonzept	176
I. Konsequenzen	191
III. Änderungen nach der Erteilung	197
A. Rechtsgrundlagen und Ablauf	197
B. Verbot der Schutzbereichserweiterung	226
C. Rechtsfolgen von Änderungen nach der Erteilung	245
D. Verhältnis von Offenbarungsüberschreitung und Erweiterungsverbot	273
E. Änderungsvorschlag	322
IV. Zusammenfassung	357
A. Forschungsfrage I – Materiellrechtliche Voraussetzungen für Änderungen	357
B. Forschungsfragen II und III – Wirkungen geänderter Patentansprüche	361
C. Forschungsfrage IV – Verkehrsschutzinteressen	364
D. Forschungsfrage IV – Änderungsbedarf	365
Anhang – Gesamtentwurf einer Gesetzesänderung	369
Kurzfassung	375
Abstract	377
Abkürzungen	379
Literatur	381
Verzeichnis zitierter Entscheidungen	389
Sachregister	399

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
I. Einleitung	1
<i>A. Ausgangslage und Interessen der beteiligten Akteure</i>	1
1. Anmelder bzw Patentinhaber	1
2. Allgemeinheit	3
a. Erwerbsfreiheit	3
b. Allgemeine Informationsinteressen	4
3. Interessen des Staats und der Verwaltung	6
4. Problemlage	6
a. Die Ungewissheit der Patentierung und des Rechtsbestands	7
b. Transparenz und Vorhersehbarkeit des Schutzbereichs	8
c. Änderungen und Rechtssicherheit	9
d. Zusammenfassung kollidierender Interessen	10
<i>B. Forschungsfragen</i>	11
II. Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung	13
<i>A. Gesetzliche Grundlage</i>	14
1. Europäisches Patentübereinkommen	14
2. Nationales Recht in Österreich	16
a. Nationale Österreichische Patente	16
b. Österreichische Gebrauchsmuster	17
c. Europäische Patente in Österreich	17
3. Rechtslage in anderen Jurisdiktionen	19
a. Deutschland	19
b. Vereinigte Staaten	20
4. Zusammenfassung	21
<i>B. Die ursprünglich eingereichte Fassung</i>	21
1. Standardfall	22
2. Anmeldung durch Bezugnahme	22
3. Verzicht auf Teile der Anmeldung	23
4. Prioritätsunterlagen	24
5. Austausch der Anmeldungsunterlagen	24
a. Austausch mit Neufestsetzung des Anmeldetags	25
b. Austausch unter Erhaltung des Zeitrangs	26
6. Rechtsnatur der ursprünglich eingereichten Unterlagen	27
a. Kein Bindungswille mangels Notwendigkeit von Patentansprüchen	28

b.	Kein Bindungswille des Anmelders zur Erteilung eines Patents in der ursprünglich eingereichten Fassung	30
c.	Deutsche Lehrmeinungen	31
d.	Widersprechende Ansicht des OGH?	34
7.	Bedeutung für die Allgemeinheit	36
a.	Öffentliches Informationsinteresse	36
b.	Vertrauensschutzinteressen der Allgemeinheit?	37
C.	<i>Verwandte Fragestellungen</i>	38
1.	Prioritätsrecht – dieselbe Erfindung	38
2.	Prioritätsrecht – erste Anmeldung	40
3.	Gesonderte Anmeldungen	41
a.	Teilamendungen	41
b.	Anmeldungen mit Änderungen	42
4.	Anmeldung des Wahren Berechtigten	44
5.	Abzweigung von Gebrauchsmustern	45
6.	Zusammenfassung	45
D.	<i>Offenbarte Ausführungsformen und Merkmale</i>	46
1.	Grundsätze der Beurteilung	47
a.	Tat- oder Rechtsfrage	48
b.	Auslegungsgrundsätze für Patentansprüche	48
c.	Auslegung der Offenbarung	50
d.	Einheitlicher Offenbarungsbegriff	52
e.	Schlussfolgerungen für die Österreichische Rechtslage	56
2.	Zugehörigkeit einer Erfindung zur Offenbarung	57
a.	Dogmatische Entwicklung	57
i.	Unmittelbare und eindeutige Offenbarung	57
ii.	Ältere deutsche Lehre und Rsp	58
iii.	Offenbarung als »der Erfindung zugehörig«	60
b.	Fallkonstellationen	61
i.	Merkmale unterschiedlicher Ausführungsformen	61
ii.	Naheliegende Abwandlungen sind nicht offenbart	62
iii.	Offenbarung in Zeichnungen	64
iv.	Offenbarung mehrerer Möglichkeiten	66
c.	Änderung der Formulierung	68
d.	Korrektur von Fehlern in der ursprünglich eingereichten Fassung	74
i.	Ältere Österreichische Auffassung	74
ii.	Auffassung des Europäischen Patentamts	75
iii.	Rechtslage in den Vereinigten Staaten	80
e.	Korrektur von Übersetzungen	82
f.	Nicht-technische und irrelevante Beschränkungen	83
g.	Merkmalskombination unterschiedlicher Ausführungsformen	84
3.	Das Beschreibungserfordernis (»written description requirement«)	87
4.	Zusammenfassung	90
E.	<i>Abstraktion</i>	91
1.	Die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts	91
a.	Neuheitstest	91
b.	Wesentlichkeitstest	93

c.	Aktuelle Situation Offenbarungstest (<i>Goldstandard</i>)	97
2.	Deutsche Rechtsprechung und Lehre	100
a.	Historische Entwicklung	100
b.	Literaturmeinungen	101
c.	Neuere Rechtsprechung	106
d.	Neuere Literatur	115
3.	Österreichische Judikatur	115
4.	US-amerikanische Rechtsprechung	120
5.	Literatur in den Vereinigten Staaten	124
a.	Stellungnahme von <i>Burk/Lemley</i>	125
b.	Stellungnahmen von <i>Chiang</i>	128
c.	Stellungnahmen von <i>Liivak</i>	130
d.	Weitere Stellungnahmen	133
6.	Diskussion	134
a.	Formale Umgehung und Konsequenzen	134
b.	Die Abstraktion bildet nicht die Erfindung	135
c.	Notwendige Offenbarung und Ausführbarkeit	136
d.	Keine ungerechtfertigte Erweiterung durch Alternativen	139
F.	<i>Besondere Anspruchsmerkmale</i>	140
1.	Auswählerfindungen – Bereiche	141
a.	Auslegung von Zahlen	141
b.	Bedeutung und Zweck von Bereichsangaben	141
c.	Neuheit von Bereichen	142
d.	Überschreitung der Offenbarung durch Bereichswahl	147
e.	Zusammenfassung	150
2.	Auswählerfindungen – Diskrete Auswahl	152
a.	Allgemeines	152
b.	Auswählerfindungen und das Zweilistenprinzip	153
3.	Ausgrenzung einzelner Gegenstände (Disclaimer)	157
a.	Allgemeines	157
b.	Ursprünglich nicht offenbarte Disclaimer	158
i.	Ältere Rechte	159
ii.	Zufällige Vorwegnahme	161
iii.	Weitere (nicht technische) Ausnahmen von der Patentierbarkeit	163
iv.	Verneinung der Zulässigkeit von Disclaimern im Übrigen	165
v.	Umfang und Reichweite des Disclaimers	166
vi.	Disclaimer als Sonderfall der Abstraktion	168
vii.	Keine Hinzufügung von technischen Informationen	169
c.	Ausnahmen offener Ausführungsformen	170
d.	Deutsche Lehrmeinungen	171
e.	Zusammenfassung	173
G.	<i>Zwischenergebnis</i>	175
H.	<i>Offenbarungskonzept</i>	176
1.	Literatur	177
a.	Analysen von <i>Exner/Hüttermann/Michalski</i>	177
b.	Analysen von <i>Lefstin</i>	177
c.	Eigene Meinung	178

2.	Darstellung eines Offenbarungskonzepts	179
a.	Offenbarungsquellen	179
b.	Ausführungsformen	180
c.	Konkrete Realisierungen	180
d.	Offenbarung durch nicht-schriftliche Offenbarungsquellen	181
e.	Patentansprüche sind (abstrahierte) Ausführungsformen	181
3.	Prüfung der Offenbarungsüberschreitung	182
a.	Vorüberlegungen	182
b.	Prüfung der Offenbarungsüberschreitung	183
c.	Fallgruppen und Konstellationen	183
4.	Exkurs: Ausführbarkeit der Offenbarung	184
a.	Ausführbarkeit einer einzelnen Realisierung	186
b.	Ausführbarkeit über die volle Breite des Anspruchswortlauts	187
c.	Ausführbarkeit bei Abstraktion durch Weglassung	190
d.	Zusammenfassung	191
I.	<i>Konsequenzen</i>	191
1.	Kein Einfluss auf die Beurteilung der Patentierbarkeit	191
2.	Aufwertung der Prüfung der Ausführbarkeit	192
3.	Ausweichen auf Naheliegendes wäre überflüssig	192
4.	Abstraktion und Prioritätsbeanspruchung	193
III.	Änderungen nach der Erteilung	197
A.	<i>Rechtsgrundlagen und Ablauf</i>	197
1.	Gesetzliche Änderungsmöglichkeiten nach der Erteilung	197
a.	Änderungen nach dem EPÜ	198
b.	Änderungen nach Österreichischem Recht	198
c.	Änderungen nach deutschem Recht	199
d.	Änderungen im US-amerikanischen Recht	200
i.	Reissue-Verfahren	200
ii.	Korrektur	201
iii.	Ex-parte-Reexamination	201
iv.	Zweiseitige Verfahren nach US-Recht	202
2.	Grundlage von Anspruchsänderungen	202
a.	Die ältere Rechtslage in Österreich	202
i.	Zulässige Änderungen im Allgemeinen	203
ii.	Klarstellungen	207
iii.	Wechsel der Anspruchskategorie	208
iv.	Selbständigkeit der abhängigen Patentansprüche	210
v.	Rechtsbestand erteilter Patentansprüche	211
b.	Änderung der Rechtsprechung	213
i.	Einführung des Beschränkungsverfahrens	213
ii.	Rechtsprechung in Österreich	214
c.	Gegenüberstellung und Zusammenfassung	216
3.	Verfahren zur Anspruchsänderung	217
a.	Beschränkungsverfahren	217
i.	Antrag auf Beschränkung	217
ii.	Keine Bindungswirkung des Antrags	218

iii. Entscheidung über die Beschränkung	219
iv. Zeitliche Rückwirkung	219
v. Zusammenfassung	219
b. Teilverzicht	220
i. Antrag – Erklärung des Teilverzichts	220
ii. Entscheidung über den Teilverzicht – Zurkenntnisnahme	221
iii. Zeitliche Rückwirkung	222
iv. Begründung der zeitlichen Rückwirkungen	223
v. Komplexität der Rechtslage	224
vi. Zusammenfassung	226
<i>B. Verbot der Schutzbereichserweiterung</i>	<i>226</i>
1. Gesetzliche Grundlagen	227
a. Rechtliche Ausgestaltung im EPÜ und analoge Regelungen	227
b. Rechtslage in Österreich	228
c. Rechtslage in den Vereinigten Staaten	228
2. Maßgebliche Anspruchsfassungen	229
a. Erteilte Fassung	229
b. Beschränkte Fassung	231
c. Anträge auf beschränkte Aufrechterhaltung im Verfahren	232
3. Entwicklungen in der Rechtsprechung	232
a. Bedeutung der Anspruchskategorie	232
b. Bedeutung von Verfahrensendprodukt und mittelbarer Patentverletzung für die Bestimmung des Schutzbereichs	234
c. Bedeutung von Einwendungen im Verletzungsverfahren für die Bestimmung des Schutzbereichs	236
d. Zulässigkeit eines Kategoriewechsels	238
e. Österreichische Rechtsprechung	239
4. Rechtsprechung in den USA	240
5. Die Interessenabwägung des Erweiterungsverbots	242
a. Kein Verbot der Überbelohnung	242
b. Schutz der Allgemeinheit	243
<i>C. Rechtsfolgen von Änderungen nach der Erteilung</i>	<i>245</i>
1. Nationale Patente	246
a. Schutzbereich geänderter Patente	246
b. Rechtsbestand geänderter Patente	248
i. Unwirksamkeit von unzulässigen Änderungen	248
ii. Ausschließliche Geltung der späteren Fassung	249
c. Verfahrensrechtliche Behandlung von Änderungen	251
d. Lösungsvorschlag nach derzeitiger Rechtslage	252
2. Gebrauchsmuster	254
3. Europäische Patente	256
a. Schutzbereich eines Europäischen Patents	257
b. Divergente zentrale und nationale Beschränkungen	257
c. Verfahrensrechtliche Behandlung	261
4. Teilweise Geltendmachung von Patenten	262
a. Unterlassungstitel und Patentanspruch	262
b. Willkürliche Beschränkung des Unterlassungstitels	264

i.	Beschränkung auf anspruchsfremde Merkmale	264
ii.	Beschränkung auf Merkmale des Verletzungsgegenstands	264
iii.	Beschränkung auf Merkmale der Patentansprüche	265
c.	Beschränkung auf andere Merkmale	266
i.	Überlegungen zur Klageerhebung	267
ii.	Beschränkter Klageantrag	268
iii.	Nichtigkeitsantrag	268
iv.	Verteidigung des Patentinhabers	269
v.	Ende und Ausgang der Verfahren	270
vi.	Besonderheiten des Provisorialverfahrens	271
D.	<i>Verhältnis von Offenbarungsüberschreitung und Erweiterungsverbot</i>	273
1.	Das Grundproblem der »unentrinnbaren Falle«	273
2.	Ältere Rechtsentwicklung in Deutschland	274
3.	Strikte Anwendung von Art 123 Abs 2, 3 EPÜ – Unentrinnbare Falle	279
4.	Stellungnahmen aus der Literatur und Suche nach Auswegen	281
a.	Kritik von <i>Stamm</i>	281
b.	Kritik von <i>König</i>	286
c.	Kritik von <i>Schar</i>	291
d.	Kritik von <i>Bossing</i>	291
e.	Stellungnahme von <i>Vollrath</i>	295
f.	Weitere Stellungnahmen	296
g.	Zusammenfassung	298
5.	Spätere Deutsche Rechtsprechung	298
6.	Österreichische Entscheidungen	313
7.	Schlussfolgerungen für Österreich	316
a.	Übernahme der deutschen Praxis	316
b.	Zulassung der Streichung	318
i.	Interessenabwägung	318
ii.	Zulassung von Streichungen	319
c.	Übernahme von G 1/93 auch in Österreich	320
E.	<i>Änderungsvorschlag</i>	322
1.	Einführung eines Verbots der Schutzbereichserweiterung für nationale Schutzrechte	322
2.	Einführung eines neuerlichen Prüfungsverfahrens	322
a.	Teil Anmeldungen/gesonderte Anmeldungen	323
i.	Vorschlag	324
ii.	Zeitrang und Anmeldetag	325
iii.	Zeitliche Grenzen der Einreichung	326
iv.	Entstehen einer zeitlichen Schutzlücke?	327
b.	Komplexität von Änderungen im Nichtigkeitsverfahren	327
c.	Doppelschutzverbot	330
d.	Änderungen im Nichtigkeitsverfahren	331
e.	Rückwirkungen des Teilverzichts	332
3.	Schutz des Vertrauens der Allgemeinheit	333
a.	Welches Vertrauen muss geschützt werden?	335
i.	Vertrauen in den erteilten Schutzbereich	335
ii.	Vertrauen in die (Teil-)Nichtigkeit des Patents	336

b. Welche Mitglieder der Allgemeinheit sind schutzwürdig?	337
4. Vertrauensschutz nach derzeitige Rechtslage	338
5. Vorschlag von Zwischenbenutzerrechten	342
a. Besondere objektive Tatbestandsvoraussetzungen	343
i. Benutzungsgegenstand liegt außerhalb des erteilten Patents	343
ii. Benutzungsgegenstand fällt nicht unter einen rechtsbeständigen Patentanspruch	344
iii. Eintragung und Rechtserwerb an Zwischenbenutzerrechten	346
b. Benutzungszeitraum der Zwischenbenutzung	347
i. Benutzungszeitraum bei gesonderter Anmeldung	347
ii. Benutzungszeitraum bei Anspruchsänderungen im erteilten Patent	348
c. Qualifizierte Nutzung im Vertrauen auf den engen Schutzbereich	348
d. Qualifizierte Nutzung in Kenntnis der Nichtigkeit	350
e. Weitere Voraussetzungen	352
f. Rechtswirkungen und Reichweite des Zwischenbenutzerrechts	353
g. Anwendung auf Europäische Patente	354
IV. Zusammenfassung	357
<i>A. Forschungsfrage I – Materiellrechtliche Voraussetzungen für Änderungen</i>	<i>357</i>
<i>B. Forschungsfragen II und III – Wirkungen geänderter Patentansprüche</i>	<i>361</i>
<i>C. Forschungsfrage IV – Verkehrsschutzinteressen</i>	<i>364</i>
<i>D. Forschungsfrage IV – Änderungsbedarf</i>	<i>365</i>
Anhang – Gesamtentwurf einer Gesetzesänderung	369
Kurzfassung	375
Abstract	377
Abkürzungen	379
Literatur	381
Verzeichnis zitierter Entscheidungen	389
<i>Österreichische Entscheidungen</i>	<i>389</i>
<i>Entscheidungen aus der Bundesrepublik Deutschland</i>	<i>392</i>
<i>Entscheidungen des europäischen Patentamts</i>	<i>395</i>
<i>Entscheidungen aus den Vereinigten Staaten</i>	<i>397</i>
Sachregister	399