

Patentrecht

von

Prof. Dr. Horst-Peter Götting

Direktor des Instituts
für Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs- und Markenrecht
(IGEWEM) an der
Technischen Universität Dresden
Richter am Oberlandesgericht Dresden

Dr. Sven Hetmank

Institut für Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs- und Markenrecht
(IGEWEM) an der
Technischen Universität Dresden

Dr. Karsten Schwipps

Notar in Dresden

2014



© 2014 Verlag C.H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck: Druckhaus Nomos
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: Typo&Grafik, Berlin

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort

Das Patentrecht gehört zweifelsohne mit zu den schwierigeren Rechtsgebieten. Die Beantwortung elementarer Fragen dieses Rechtsgebietes, wie etwa nach der Beurteilung der erfinderischen Höhe oder nach der Bestimmung des Schutzbereichs, bereitet selbst Experten zum Teil erhebliche Schwierigkeiten. Es ist bezeichnend, wenn in diesem Zusammenhang mitunter von der „Auflösung des geistigen Eigentums“ die Rede ist und konstatiert wird, dass Gebiete wie das Patentrecht durch „äußerst geheimnisvolle Lehren“ bestimmt werden.¹ Gleichzeitig aber haben Zukunftstechnologien, wie etwa die Bio- und Informationstechnologie, sowie die allgemeine Debatte über die Informations- und Wissensgesellschaft die Bedeutung des Patentrechts in bisher unbekannter Deutlichkeit hervortreten lassen. Im Rahmen des technologischen und wirtschaftlichen Wettbewerbs der Zukunft geht es nicht mehr nur um die Verteilung der materiellen, sondern mehr noch um die der immateriellen Güter. Die Information, also die technische Lehre, die durch das Patentrecht geschützt wird, ist schon heute der wichtigste „Rohstoff“.

Die wachsende Bedeutung des Patentrechts schlägt sich in der Praxis in einer stetig wachsenden Nachfrage nach Juristen und Nichtjuristen mit Kenntnissen im Patentrecht nieder, die für Unternehmen Schutzrechte überwachen, bewerten oder Lizenzverhandlungen führen. Dabei ist das Patentrecht aber nicht nur das Recht der „genialen Erfinder“ und der großen Unternehmen. Vielmehr sind seit jeher auch kleinere Unternehmen mit schwierigen patentrechtlichen Fragestellungen konfrontiert, sei es bei kleineren technologischen Verbesserungen oder sei es bei der Frage der Verletzung fremder Patente, wie sie sich beispielsweise schon beim Anbieten eines Erzeugnisses stellen kann, bei dem nur ein winziges Bauteil eine patentgeschützte Lehre verkörpert.

Davon ausgehend ist es Ziel dieses Buches, die schwierige Materie des Patentrechts all denjenigen zu öffnen, die sich für dieses Gebiet interessieren oder die beruflich oder durch das Studium damit in Berührung kommen. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Juristen wie auch an Ingenieure sowie an Natur- und Wirtschaftswissenschaftler. In sprachlicher Hinsicht wurde versucht, die bisweilen sehr kom-

¹ So Geller, GRUR Int. 2006, 273, 275.

Vorwort

plizierten Zusammenhänge auch für „Nichtjuristen“ möglichst leicht verständlich und anhand von Beispielen zu veranschaulichen. Allerdings wurde auch auf vertiefende Hinweise und Erläuterungen zu zum Teil sehr schwierigen aber praxisrelevanten Streitfragen bewusst nicht verzichtet. Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf den materiell-rechtlichen Fragen des Patentrechts, wohingegen verfahrensrechtliche Aspekte nur im Überblick behandelt werden.

Soweit in diesem Buch Gesetze, Patentschriften der Patentämter oder Entscheidungen der Gerichte und des *Europäischen Patentamts* erwähnt werden, können diese unter folgenden Internetadressen abgerufen werden:

- <http://www.gesetze-im-internet.de/patg> (Patentgesetz)
- <http://register.dpma.de> (Rechtstandregister des *DPMA*)
- <http://depatisnet.de> (Sammlung von Patentdokumenten, weltweit)
- <http://www.bundesgerichtshof.de> (Entscheidungen des *BGH*)
- <http://www.bundespapentgericht.de> (Entscheidungen des *BPatG*)
- <http://epo.org> (Patente und Entscheidungen des *Europäischen Patentamts*)
- <http://wipo.int> (Internationale Patentanmeldungen und Informationen der *WIPO*)

Anregungen und Kritik nehmen wir jederzeit dankbar entgegen.

E-Mail: goetting@jura.tu-dresden.de

Dresden, im Februar 2014

*Horst-Peter Götting
Sven Hetmank
Karsten Schwipps*

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XIX
§ 1. Was sind Patente und wozu braucht man sie?	1
§ 2. Wofür werden Patente erteilt?	21
§ 3. Wie erlangt man ein Patent?	57
§ 4. Wem gebührt das Patent?	71
§ 5. Wann und aus welchen Gründen endet der Patentschutz?	77
§ 6. Wozu berechtigt das Patent?	83
§ 7. Wie umfassend schützt das Patent?	99
§ 8. Welche Folgen hat eine Patentverletzung?	115
§ 9. Wie kann das Patent vermarktet werden?	127
§ 10. Was verbirgt sich hinter dem Gebrauchsmusterrecht?	131
Anhang	139
Stichwortverzeichnis	207

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XIX
§ 1. Was sind Patente und wozu braucht man sie?	1
I. Begriffe und Wesensmerkmale des Patentrechts	1
1. Staatlicher Titel einer Behörde	1
2. Patentschrift und Patentansprüche	2
3. Gewerbliches Ausschließlichkeitsrecht	2
4. Trennung von Patenterteilung und Rechtsdurchsetzung	3
5. Zeitliche Befristung und Territorialitätsgrundsatz	4
II. Warum gibt es einen Patentschutz?	5
1. Schutzbedürftigkeit von Immaterialgütern	5
2. Patentrechtstheorien	6
3. Wettbewerbsförderung	7
III. Gibt es ein „länderübergreifendes“ Patentrecht?	7
1. Pariser Verbandsübereinkunft	8
2. Patent Cooperation Treaty	9
3. TRIPS und Patent Law Treaty	10
4. Europäisches Patentübereinkommen	11
5. Londoner Abkommen	12
6. EU-Patent mit einheitlicher Wirkung	13
a) EU-Patentverordnung	13
b) EU-Verordnung über Sprachenregelung	14
c) Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht	14
IV. Wo steht das Patentrecht innerhalb der Rechtsordnung? . .	16
1. Patentrecht und andere gewerbliche Schutzrechte	16
2. Patentrecht und Urheberrecht	17
3. Patentrecht und Kartellrecht	18
4. Patentrecht zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht	20

	Seite
§ 2. Wofür werden Patente erteilt?	21
I. Was versteht man unter einer Erfindung?	21
1. Technischer Charakter der Erfindung	22
2. Ausnahmen vom Erfindungsbegriff	22
a) Entdeckungen	23
b) Menschliche Geistestätigkeit	24
c) Programme für Datenverarbeitungsanlagen	25
3. Erzeugnisse oder Verfahren	27
4. Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit	28
II. Wann ist eine Erfindung vom Patentschutz ausgeschlossen?	30
1. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten	31
2. Pflanzensorten und Tierrassen	32
3. Im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren	33
4. Medizinische Heilverfahren	34
III. Wann ist eine Erfindung neu?	35
1. Stand der Technik	36
2. Maßgeblicher „Stichtag“	38
3. Einzelvergleich mit jeder Entgegenhaltung	39
4. Aus Sicht des Fachmanns	40
5. Ausnahmen	42
a) Neuheitsschonfrist bei offensichtlichem Missbrauch	42
b) Neuheitsschonfrist bei bestimmten Ausstellungen	43
c) Nachveröffentlichte Entgegenhaltungen	43
d) Stoffe für medizinische Verfahren	44
IV. Wann liegt erfinderische Tätigkeit vor?	44
1. Der maßgebliche Stand der Technik	45
2. Der maßgebliche Fachmann	45
3. Maßgeblicher Zeitpunkt der Beurteilung	46
4. Gesamtbetrachtung und Gesamtvergleich	46
5. Was bedeutet „nicht naheliegend“?	47
a) Welche technische Aufgabe soll gelöst werden?	47
b) Welche Anregungen bot der Stand der Technik?	48
c) Welcher Anlass ergab sich aus dem Stand der Technik?	48
d) Welche weiteren Überlegungen waren erforderlich?	50
e) „Problem-solution-approach“ des <i>EPA</i>	50
f) Hilfskriterien	51

	Seite
6. Beispielsfall: Stiftspitzer	51
V. Wann ist eine Erfindung gewerblich anwendbar?	55
§ 3. Wie erlangt man ein Patent?	57
I. Das Verfahren für „DE-Patente“	57
1. Anmeldung	57
2. Die Beschreibung der Erfindung	58
3. Die Abfassung der Patentansprüche	59
4. Änderungen der Patentanmeldung	61
5. Altersrang und Priorität der Anmeldung	63
6. Offenlegung der Anmeldung	63
7. Recherche	64
8. Prüfung	65
9. Erteilung, Eintragung und Veröffentlichung des Patents	66
II. Das Verfahren für „EP“-Patente	66
III. Das Verfahren für die PCT-Anmeldung	67
§ 4. Wem gebührt das Patent?	71
I. Das Recht auf das Patent	71
II. Arbeitnehmererfindungsrecht	72
III. Erfindervermutung und Schutz gegenüber einem Nichtberechtigten	75
§ 5. Wann und aus welchen Gründen endet der Patentschutz?	77
I. Zeitablauf	77
II. Nichtzahlung von Gebühren	78
III. Verzicht	78
IV. Einspruch	78
V. Nichtigkeitsklage	80
§ 6. Wozu berechtigt das Patent?	83
I. Das Benutzungs- und Verbotungsrecht	83
II. Benutzungshandlungen bei Erzeugnissen	83
III. Benutzungshandlungen bei Verfahren	85
VI. Mittelbare Benutzung	87
V. Austausch von erfindungsrelevanten Teilen	88
VI. Erlaubte Benutzungshandlungen	90

	Seite
1. Erschöpfungsgrundsatz	91
2. Einschränkung der Wirkung bei biologischem Material	92
3. Handlungen zu nicht gewerblichen Zwecken	92
4. Handlungen zu Versuchszwecken	93
5. Einzelzubereitung von Arzneimitteln	93
6. Internationaler Verkehr	94
7. Vorbenutzungsrecht	94
8. Zwangslizenzen	95
9. Beschränkungen für Zwecke der Allgemeinheit	97
§ 7. Wie umfassend schützt das Patent?	99
I. Der Inhalt der Patentansprüche	99
II. Merkmalsanalyse	103
III. Wortsinngemäße Benutzung	104
IV. Äquivalente Benutzung	104
1. Gleichwirkung	105
2. Auffindbarkeit	105
3. Gleichwertigkeit	106
V. Der Einwand des freien Stands der Technik	107
VI. Beispielsfall: Eisenbahnkupplung	109
VII. Beispielsfall: Enthaarungsgerät	111
§ 8. Welche Folgen hat eine Patentverletzung?	115
I. Der Unterlassungsanspruch	115
II. Der Beseitigungs- und Vernichtungsanspruch	116
III. Der Schadensersatzanspruch	117
IV. Vorläufiger Schutz bis zur Patenterteilung	119
V. Der sog. „Bereicherungsausgleich“	120
VI. Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung	120
VII. Geltendmachung der Ansprüche und Verjährung	122
VIII. Das zuständige Gericht	123
IX. Strafrechtliche Folgen	124
§ 9. Wie kann das Patent vermarktet werden?	127
I. Übertragung	127
II. Lizenzerteilung	128

	Seite
§ 10. Was verbirgt sich hinter dem Gebrauchsmusterrecht?	131
I. Gemeinsamkeiten mit dem Patentrecht	131
II. Unterschiede zum Patentrecht	132
III. Verhältnis zwischen Patent und Gebrauchsmuster	133
IV. Beispielsfall „Demonstrationsschrank“	134
Anhang	139
Stichwortverzeichnis	207