2. Was ist schutzfähig?

Nicht alle Entwicklungsergebnisse, die bei der Durchführung eines F & E-Vertrages entstehen können, lassen sich durch gewerbliche Schutzrechte absichern. Die Schutzfähigkeit der in Folge der Entwicklung gewonnenen Erfahrungen, Kenntnisse, Erkenntnisse, Stoffe oder sonstigen Produkte hängt von der Art des Entwicklungsergebnisses und z. T. von einer Registrierung ab.

2.1 Patente und Gebrauchsmuster

Gemäß § 1 Abs. 1 Patentgesetz schützt ein Patent

> *Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.*

Gemäß Art. 52 Abs. 1 Europäisches Patentübereinkommen werden Europäische Patente

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

Gemäß § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz werden als Gebrauchsmuster

> *Erfindungen gestützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.*

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Patent und dem Gebrauchsmuster ist, dass bei Gebrauchsmustern vor der Registrierung lediglich die formellen Eintragungsvoraussetzungen geprüft werden.[1] Auch sind z. B. Herstellungsverfahren im wesentlichen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

Patente und Gebrauchsmuster haben wie andere gewerbliche Schutzrechte nur eine territorial begrenzte Schutzwirkung. Ein deutsches Patent bietet daher grundsätzlich auch nur Patentschutz für das Gebiet der Bundesrepublik. Handlungen, die das Patent verletzen würden, aber allein im Ausland vorgenommen werden, können nicht unterbunden werden, es sei denn, in dem jeweiligen Land besteht ebenfalls Patentschutz. Aus diesem patent-

1 Vgl. *Kraßer,* Patentgesetz, 6. Aufl., 2009, 9 f.; *Goebel*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 3, Rn. 2.

rechtlichen Grundsatz folgt, dass für einen umfassenden Patentschutz Patente in mehreren Ländern erforderlich sind, z. B. in den wesentlichen Märkten, in denen die patentierte Erfindung genutzt bzw. verkauft werden soll.[2]

Ein Europäisches Patent weist gegenüber einem deutschen Patent einige Besonderheiten auf. Das Europäische Patent wird im Rahmen eines einheitlichen Anmeldeverfahrens erteilt. Die Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen erfolgt durch das Europäische Patentamt. Liegen die Patentierungsvoraussetzungen vor, erteilt das Europäische Patentamt das Patent. Während im Anschluss an das Erteilungsverfahren ein mögliches Einspruchsverfahren noch zentral über das Europäische Patentamt erfolgt, gewährt das erteilte Europäische Patent – anders als vielfach vermutet – allerdings keinen einheitlichen materiellen Schutz für die gesamte Europäische Union. Abhängig davon, welche europäischen Länder der Anmelder in der Patentanmeldung angegeben hat, wird dem Anmelder in diesen Ländern jeweils ein Patent entsprechend den jeweiligen nationalen Regeln erteilt, die sog. nationale Validierung. Ggf. ist für die nationale Validierung eine Übersetzung in der jeweiligen Landessprache einzureichen, eine weitere Sachprüfung durch das nationale Patentamt findet dabei allerdings nicht mehr statt. Bei dem Europäischen Patent handelt es sich daher lediglich um ein Bündel nationaler Schutzrechte, deren Anmeldung zwar auf europäischer Ebene vereinheitlicht ist, deren nationale Teile jedoch grundsätzlich rechtlich selbständig sind.[3]

Zur Zeit wird an einer weiteren Möglichkeit gearbeitet, Patentschutz in der Europäischen Union zu erlangen.[4] Das sog. Gemeinschaftspatent soll als ein einheitliches Recht mit einer gemeinschaftsweiten Schutzwirkung ausgestaltet werden. Anders als bei einem Europäischen Patent bräuchte damit ein Patentinhaber in Europa – statt wie bisher bis zu 27 einzelne Patente – nur ein einziges Gemeinschaftspatent. Mit der Schaffung des Gemeinschaftspatentes ist zugleich ein eigener Patentgerichtszug angestrebt. Die Urteile dieser Gerichte hätten dann eine gemeinschaftsweite Wirkung. Damit würde auch die Verfolgung grenzüberschreitender Patentverletzungen stark vereinfacht. Ein Vorschlag für eine Verordnung über das Gemein-

2 Vgl. zum Grundsatz der Territorialität im Patentrecht *Scharen*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 9, Rn. 8 ff.; ebenso *Mes*, in: Mes, PatG, 2. Aufl., § 9, Rn. 9 ff.; zur Problematik einer europäischen bzw. internationalen Patentanmeldung vgl. die Übersicht bei *Ullmann*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., IT, Rn. 80 ff. und 104 ff.; siehe zur räumlichen Wirkung der Eintragung im Gebrauchsmusterrecht *Goebel/Scharen*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl, § 11 GebrMG, Rn. 6.

3 Vgl. *Jestaedt*, in: Benkard, EPÜ, 1. Aufl., Art. 2, Rn. 2 ff. sowie Art. 3, Rn. 3 ff.

4 Vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 04.12.2009, IP/09/1880.

schaftspatent sowie ein Entwurf eines Übereinkommens über ein diesbezügliches Gerichtssystem liegen bereits vor.[5] Mittlerweile hat die Europäische Kommission auch einen Vorschlag zu der stark umstrittenen Übersetzungsproblematik ausgearbeitet. Nach diesem Vorschlag soll es für das Anmeldeverfahren genügen, wenn die Anmeldung in einer der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamtes (Deutsch, Englisch oder Französisch) eingereicht wird. Erst im Rahmen von Patentverletzungsverfahren muss auf Verlangen des angeblichen Patentverletzers oder des Gerichts eine Übersetzung der Patentschrift vorgelegt werden. Der EU-Ministerrat konnte sich jedoch nicht einstimmig auf diese Sprachenregelung einigen. Die Europäische Kommission hat nun einen Vorschlag vorgelegt nach dem das Gemeinschaftspatent zunächst nur in einigen Mitgliedstaaten eingeführt werden soll.[6] Dieses Vorgehen wird im Rahmen der sog. „verstärkten Zusammenarbeit", wie sie in den EU-Verträgen vorgesehen ist, ermöglicht.

Eine Erfindung, die durch ein Patent geschützt werden soll, muss einige wesentliche Voraussetzungen erfüllen: Die Erfindung muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Zudem muss der Gegenstand der Erfindung nach dem jeweiligen Patentrecht überhaupt patentierbar sein. Dieser Grundsatz ist weltweit weitestgehend einheitlich, im Detail können die Unterschiede jedoch z. T. erheblich sein.

2.1.1 Neuheit

Eine Erfindung ist neu, wenn sie zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht zum Stand der Technik gehört, also weder durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.[7] Es ist daher unbedingt notwendig, alle an dem F & E-Vorhaben beteiligten Personen durch Geheimhaltungsvereinbarungen zum Stillschweigen zu verpflichten, da sonst u. U. eine Erfindung nicht mehr patentiert werden kann.

---

5 Rat der Europäischen Union, 27.11.2009, 16113/09 ADD1 PI 122, abrufbar unter: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st16/st16113-ad01.de09.pdf (Stand 11.02.2011) sowie Rat der Europäischen Union, 23.03.2009, 7928/09 PI 23 COUR 29, abrufbar unter: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st07/st07928.de09.pdf (Stand 16.03.2011).

6 Vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 14.12.2010, IP/10/1714.

7 Siehe zum sogenannten absolut formellen Neuheitsbegriff *Mes*, in: Mes, PatG, 2. Aufl., § 3, Rn. 4.; vgl. auch die Ausführungen zum Gegenstand der Neuheitsprüfung bei *Kraßer* (Fn. 1), S. 266 ff.

Der Neuheitsbegriff hat durch die Olanzapin-Entscheidung des BGH eine bedeutende Konturierung erhalten.[8] Bis zu der Olanzapin-Entscheidung des BGH im Dezember 2008 hatte die deutsche Rechtsprechung bei der Beurteilung der Neuheit im Vergleich zur europäischen Rechtsprechung im Bereich der Stoffchemie einen Sonderweg beschritten.

Nach dem sog. „weiten" Neuheitsbegriff war nicht nur das, was durch ein den Stand der Technik belegendes Dokument klar und eindeutig offengelegt wurde als neuheitsschädlich zu beurteilen, sondern vielmehr auch das, was der Fachmann aus einem solchen Dokument in „naheliegender" Weise „mitlese". Aufgrund einer weiten Interpretation des Begriffs „naheliegen" wurden oftmals deutsche Teile erteilter europäischer Patente wegen neuheitsschädlicher Vorwegnahme in einem Nichtigkeitsverfahren für unwirksam erklärt. Denn nach der Rechtsprechung war ein Stoff bisher „naheliegend" in einem Dokument offenbart, wenn er in einer allgemeinen Strukturformel enthalten war.

Der BGH verwarf in der Olanzapin-Entscheidung den weiten Neuheitsbegriff und stellte fest, dass in einer Druckschrift nur das offenbart werde, was dieser „unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen sei. Zwar sei eine Ausdehnung des neuheitsschädlich Offenbarten über den reinen Wortlaut einer Druckschrift hinaus unabdingbar. Denn selbstverständliche Dinge, die der Fachmann ohne Weiteres „mitlese", müssten nicht eigens Erwähnung finden. Dabei ist nach dem BGH allerdings ein strenger Maßstab anzulegen. Für die Frage der Neuheit einer Einzelverbindung kommt es daher darauf an, dass sich dem Fachmann die konkrete Verbindung beim Lesen des Dokumentes aufdrängt. Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind damit die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart, insoweit müssen in dem Dokument weitere Informationen zur Individualisierung der Einzelverbindung enthalten sein.[9]

Für die Patentanmeldungsstrategie bedeutet dies, dass z. B. die Patentierung einer allgemeinen Strukturformel ein konkurrierendes Unternehmen grundsätzlich nicht von der Patentierung einer darin enthaltenen Einzelverbindung abhalten kann. Denn die Einzelverbindung ist jedenfalls im Hinblick auf ihre Neuheit nicht im Stand der Technik vorweggenommen. Es stellt sich dann die Frage, ob nicht die Einzelverbindung als von der allgemeinen Stoffformel abhängige Erfindung, z. B. aufgrund der Nutzung eines Herstellungsverfahrensanspruchs, anzusehen ist und die Benutzung der Erfindung auf dieser Grundlage unterbunden werden kann oder – im Falle

8 BGH, Urt. v. 16.12.2008, GRUR 2009, 382.
9 BGH, Urt. v. 16.12.2008, GRUR 2009, 382, 324 f.

eines „Blockbusters“ am besten regelmäßig – Lizenzgebühren gefordert werden können. Aber selbst wenn dies im Einzelfall möglich sein sollte, sollte bei der Patentstrategie beachtet werden, dass die Anmeldung der Einzelverbindung regelmäßig zeitlich nach Anmeldung der allgemeineren Verbindung erfolgt. Nach Ablauf des Patents auf die allgemeinere Verbindung gibt es dementsprechend einen Zeitraum, in dem die Einzelverbindung exklusiv von dem späteren konkurrierenden Anmelder genutzt werden kann. Darüber hinaus besteht für das konkurrierende Unternehmen die Möglichkeit, diese exklusive Nutzung durch Beantragung eines ergänzenden Schutzzertifikats um weitere fünf Jahre zu verlängern. Dementsprechend kann sich auch hier ein durchaus beachtlicher Zeitraum ergeben, in dem die Einzelverbindung nicht selbst genutzt werden darf und die Nutzung auch keine Lizenzgebühren generiert. Dem sollte mit der richtigen Patentstrategie z. B. durch zeitlich später erfolgende, möglichst ausdifferenzierte Patentanmeldung vorgebeugt werden.

2.1.2 Erfinderische Tätigkeit

Eine Erfindung beruht dann auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für einen (fiktiven) Durchschnittsfachmann des jeweils einschlägigen Fachgebiets nicht in naheliegender Weise aus dem vorbekannten Stand der Technik ergibt. Dabei kommt es nicht auf die tatsächliche Leistung des Erfinders an, sondern auf den objektiven Beitrag zum Stand der Technik. Dies kann im Einzelfall schwer zu beurteilen sein, so dass die Rechtsprechung Beweisanzeichen aufgestellt hat, bei deren Vorliegen die erfinderische Tätigkeit vermutet wird. Als derartiges Beweiszeichen gilt regelmäßig die Überwindung eines technischen Vorurteils. Ferner wird ein Anzeichen für die erfinderische Tätigkeit darin gesehen, dass eine technische Lehre ein seit langem bestehendes Bedürfnis erstmals befriedigt. Schließlich kann auch bei langdauernden, vergeblichen Bemühungen der Fachwelt davon ausgegangen werden, dass eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist.[10]

10 *Kraßer* (Fn. 1), S. 328 ff.

2.1.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Erfindung wird vermutet, wenn der Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet, einschl. der Landwirtschaft, hergestellt oder benutzt werden kann.[11]

2.1.4 Patentierbare Erfindungen

Einige Erfindungen sind dem Patentschutz jedoch nicht zugänglich, obwohl sie die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen. Ausgenommen vom Patentschutz sind gem. § 1 Abs. 3 PatG Erfindungen, die lediglich aus einer Entdeckung, z. B. eines Stoffes, bestehen. Ferner sind solche Erfindungen ausgeschlossen, die wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen darstellen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Patentierung der Wiedergabe von Informationen. Dies betrifft jedoch nur die Information als solche, Verfahren oder Vorrichtungen zur Wiedergabe der Information bleiben von diesem Ausschluss unberührt. [12]

Zudem sind solche Erfindungen nicht patentierbar, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.[13] Daher können Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens oder die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken nicht patentiert werden. Auch der Patentschutz von Genen oder Teilsequenzen eines Gens ist eingeschränkt. Zwar ist die Entdeckung eines Gens oder einer Gensequenz nicht patentfähig. Ein Verfahren zur Gewinnung einer Gensequenz kann bei Vorliegen der übrigen, vorgenannten Voraussetzungen jedoch Gegenstand eines Patents sein. Ebenso können isolierte Bestandteile des menschlichen Körpers, die durch ein technisches Verfahren gewonnen worden sind, dem Patentschutz zugänglich sein.[14]

---

11 *Asendorf/Schmidt*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl, § 5, Rn. 5; ferner BGHZ 48, 313, 322 – *Glatzenoperation* = GRUR 1968, 142, 145.

12 *Backer/Melullis*, in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 1 PatG, Rn. 151.

13 *Melullis*, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 2, Rn. 5 ff.

14 Vgl. zum Problemkreis gentechnischer Patente *Zech/Ensthaler*, GRUR 2006, 529.

2.1.5 Dauer des Patents/Gebrauchsmusterschutzes

Nach § 16 PatG beträgt die Schutzdauer eines Patents 20 Jahre, beginnend mit dem Tag der auf die Anmeldung der Erfindung folgt. Insbesondere in Bereichen in denen für ein Produkt langwierige Zulassungsverfahren bestehen, wie z. B. bei Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln, können die patentgeschützten Produkte jedoch erst nach Abschluss des Zulassungsverfahrens auf den Markt gebracht werden, wodurch die effektive Schutzdauer des Patents um einige Jahre verringert ist. Es besteht daher die Möglichkeit, die Laufzeit eines Patents für Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel durch das ergänzende Schutzzertifikat um bis zu 5 Jahre zu verlängern. Die genaue Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikates bestimmt sich nach dem Zeitraum, der zwischen der Einreichung der Anmeldung für das Grundpatent und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutz- oder Arzneimittels in der europäischen Gemeinschaft liegt. Von diesem Zeitraum werden pauschal 5 Jahre abgezogen. Im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel war bisher unklar, ob es sich bei der Genehmigung für das erste Inverkehrbringen notwendigerweise um eine endgültige Genehmigung nach § 15 PflSchG handeln muss oder ob auch eine befristete Genehmigung nach § 15 c PflSchG ausreichend ist. Der EuGH hat mit Urteil vom 11.11.2010 den Streit entschieden und festgelegt, dass eine vorläufige Genehmigung nach § 15 c PflSchG ausreicht.[15]

Anders als bei Patenten beträgt die Schutzdauer für Gebrauchsmuster nach § 23 Abs. 1 GebrMG max. 10 Jahre ab dem Anmeldetag. Dieser Zeitraum ist in vier Abschnitte unterteilt (die ersten beiden Abschnitte jeweils drei Jahre, die letzten beiden Abschnitte jeweils zwei Jahre). Für die letzten drei Abschnitte ist jeweils eine Aufrechterhaltungsgebühr zu bezahlen.

2.2 Urheber- und Leistungsschutzrechte

Im Gegensatz zum Patentschutz ist der urheberrechtliche Schutz nicht von der Eintragung in einem Register abhängig. Er entsteht allein durch die Schaffung des Werks.[16]

15 EuGH, Urt. v. 11.11.2010, C-229/09.

16 Um urheberrechtlichen Schutz zu erlangen, sind demnach keine Formalien zu beachten, vgl. *Schulze*, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 2, Rn. 245.

Schutzfähige Werke müssen dem Bereich der Literatur, Wissenschaft oder Kunst zugehören und das Ergebnis einer persönlich geistigen Schöpfung sein, die eine gewisse Individualität aufweist.

Nach § 2 Abs. 1 UrhG gehören zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst u. a. Computerprogramme und Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie z. B. Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.[17] Aber auch Sammelwerke und Datenbanken können urheberrechtlich schutzfähige Werke sein, wenn die Auswahl oder Anordnung der enthaltenen Elemente eine persönliche geistige Schöpfung darstellt, vgl. § 4 UrhG.

Eine persönlich geistige Schöpfung setzt zunächst voraus, dass das Werk von einem Menschen geschaffen wurde. Die Nutzung von technischen Hilfsmitteln im Rahmen des Schöpfungsprozesses ist zulässig, sofern die Funktionen durch den Menschen gesteuert werden. Ferner muss das Werk auch einen geistigen Gehalt besitzen. Das Werk muss sich also durch die Konkretisierung eines Gedankens auszeichnen. Diese Konkretisierung muss für andere Menschen sinnlich wahrnehmbar sein. Die reine Idee ist daher solange nicht urheberrechtlich geschützt, wie der zugrunde liegende Gedanke nicht geäußert wurde. Eine dauerhafte Verkörperung ist für das Entstehen des urheberrechtlichen Schutzes grundsätzlich nicht notwendig, aus Beweisgründen aber empfehlenswert. Die wichtigste Voraussetzung ist allerdings, dass das Werk eine schöpferische Eigentümlichkeit besitzt, es sich also um ein individuelles Werk handelt. Mit dem Merkmal der Individualität werden solche Werke vom Urheberschutz ausgeschlossen, die lediglich einfache Alltagserzeugnisse darstellen. Dabei ist die Qualität des Werkes kein taugliches Abgrenzungskriterium. Beruht das Werk allein auf technischen Zwängen, die dem Schöpfer keinerlei Freiraum bei der Erstellung des Werkes lassen, weist dieses nicht die nötige Individualität auf.[18] Da der gestalterische Spielraum bei wissenschaftlichen Werken oft sehr niedrig ist, berücksichtigt die Rechtsprechung dies bei der Beurteilung der schöpferischen, individuellen Leistung und legt in der Regel einen eher niedrigen Maßstab an. Ausreichende Individualität wurde von der Rechtsprechung z. B. bei Bedienungsanleitungen und Konstruktionszeichnungen angenommen.[19] Bei technischen Regelwerken kann sich die schöpferische Leistung neben der Art der Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung des

17 *Schulze*, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 2, Rn. 3 ff.

18 *Schulze*, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 2, Rn. 6 ff., 13 ff., 18 ff. et passim.

19 Vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991, GRUR 1993, 34 – *Bedienungsanweisung*; BGH, Urt. v. 28.02.1991, GRUR 1991, 529 – *Explosionszeichnungen*.

Stoffs auch aus der sprachlichen Vermittlung eines komplexen technischen Sachverhalts ergeben.[20]

Das Urheberrecht als solches ist gem. §§ 28, 29 UrhG zwar vererblich, aber ansonsten nicht übertragbar. Vertraglich können jedoch Nutzungsrechte an dem Urheberrecht eingeräumt werden, die einer vollständigen Übertragung nahekommen.

Neben den Urheberrechten können auch sog. Leistungsschutzrechte entstehen, die den Urheberrechten ähnlich sind, sich jedoch in einigen Punkten unterscheiden.[21] Das im Rahmen von F & E-Verträgen praktisch wichtigste Leistungsschutzrecht ist das Datenbankrecht gem. §§ 87 a ff. UrhG. Der Schutzgegenstand einer Datenbank sind nicht die einzelnen Daten als solche, sondern allein die Datenbank als Gesamtheit. Anders als bei den Urheberrechten, zielen die §§ 87 a ff. UrhG auf den Schutz der getätigten Investitionen. Daher ist eine schöpferische Leistung für das Entstehen des Datenbankrechts nicht erforderlich. Beruht die Datenbank auf einer schöpferischen Leistung, ist sie zum einen urheberrechtlich geschützt, zum anderen aber gleichzeitig auch als Leistungsschutzrecht nach den §§ 87 a ff. UrhG.[22]

Während das Urheberrecht an der Datenbank wie erwähnt nicht übertragen werden kann, gilt dies nicht für das Leistungsschutzrecht an der Datenbank, welches vollständig übertragen werden kann.

Der Schutz einer Datenbank endet 15 Jahre nach deren Veröffentlichung bzw. 15 Jahre nach deren Herstellung, wenn die Datenbank nicht innerhalb von 15 Jahren veröffentlicht wurde. Eine in ihrem Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank gilt gem. § 87 a Abs. 1 S. 2 UrhG als neue Datenbank, sofern die Änderung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. Wird eine Datenbank daher unter einem erheblichen Investitionsaufwand gepflegt und aktualisiert, gilt sie als neu, mit der Folge, dass die Schutzdauer von 15 Jahren ab diesem Zeitpunkt neu beginnt.

---

20 BGH, Urt. v. 11.04.2002, GRUR 2002, 958 – *Technische Lieferbedingungen*.

21 Zur Bedeutung der Leistungsschutzrechte vgl. die Einführung von *Wandtke*, in: Wandtke/Bullinger, UrhG, 3. Aufl., Einleitung, Rn. 11.

22 Einen guten Überblick der Grundzüge des Datenbankschutzes gibt *Dreier*, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., Vorbemerkung §§ 87 a-e, Rn. 1 ff.

2.3 Know-how

Know-how wird in Art 1 i) der GVO für Technologietransfer-Vereinbarungen (EG/772/2004 vom 27.04.2004) definiert als eine Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die

1. geheim, d. h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sind,
2. wesentlich, d. h. die für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich sind, und
3. identifiziert sind, d. h. umfassend genug beschrieben sind, so dass überprüft werden kann, ob es die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt.

Wie aus der Definition hervorgeht, sind vorliegend nur technische Informationen umfasst, nicht aber betriebliches oder wirtschaftliches Know-how.

Ferner gebietet Art. 39 TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) den Mitgliedstaaten der WTO die Gewährleistung eines wirksamen Schutzes für nicht offenkundige Informationen mit wirtschaftlichem Wert. Eine Auflistung der schutzfähigen Gegenstände, wie dies in den §§ 1 Abs. 2, 1a und 2 PatG für das Patentrecht geschieht, wird jedoch nicht vorgenommen und ist dementsprechend auch im deutschen Know-how-Schutzrecht nicht vorgesehen.

Im deutschen Recht wird der Begriff des „Know-how“ sowie dessen Schutzumfang mangels einer gesetzlichen Normierung vornehmlich durch die Rechtsprechung und juristische Literatur entwickelt. Dies führte zu einem recht weiten Begriffsverständnis. Ziel ist insoweit der generelle Schutz von Innovationen und Betriebsgeheimnissen, dementsprechend für solche Informationen, die andernfalls einem vergleichbaren Schutzregime nicht unterstellt werden könnten. Darin zeigt sich die große Bedeutung des Know-how-Schutzes für einerseits technische Betriebsgeheimnisse und andererseits eher kaufmännische Geschäftsgeheimnisse.[23]

Grundsätzlich gibt es – wenn auch mit gewissen Abweichungen – eine Übereinkunft hinsichtlich möglicher Schutzobjekte des Know-how-Schutzes. So zählen zu den genannten Schutzobjekten z. B. Modelle, Formeln, technische Details, Rezepturen, Kundenlisten, bestimmte technische Funktionsweisen und Computerprogramme.[24] Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Die umfassendste Definition beschreibt Know-how schlicht als jenes

23 Siehe bei *Ann*, Know-how; Stiefkind des Geistigen Eigentums, GRUR 2007, 39, 41.
24 Vgl. BGH, GRUR 2003, 356 – *Präzionsmessgeräte*.