

Das Patentassessorexamen

Skript zur Prüfungsvorbereitung

6. Auflage

von den Patentanwälten

Dr. Thomas Rox
Dr. Henning Sternemann
Dr. Natalie Kirchhofer
Michel Kaminsky

Düsseldorf

Vorwort der vorliegenden 6. Auflage

Mit der vorliegenden 6. Auflage wurde das Skript mit erweitertem Autorenkreis vollständig überarbeitet. Aufgrund zahlreicher Gesetzesänderungen wurde diese umfassende Überarbeitung notwendig, damit weiterhin das seit der ersten Auflage angestrebte Ziel erreichbar bleibt, einen umfassenden Überblick über die Themen der Patentassessorprüfung zu geben und damit zu der Vorbereitung auf das Patentassessorexamen beizutragen.

Zu den eingearbeiteten Gesetzesänderungen gehören unter anderem das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatRModG), das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes (Patentrechtsnovelle) und die Einführung des „neuen“ Designgesetzes. Zudem wurde ein Kapitel zum geplanten EU-Patent hinzugefügt. Ebenfalls wurde das Kapitel zum US-amerikanischen Recht im Hinblick auf den America Invents Act (AIA) aktualisiert und erweitert. Schließlich wurden bei der Überarbeitung aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung berücksichtigt.

Dabei haben wir versucht den ursprünglichen Charakter des Skripts beizubehalten – das heißt, es soll weiterhin als Orientierungshilfe, Leitfaden und Zusammenfassung dienen.

Besonderer Dank für die Mithilfe an der Entstehung dieser überarbeiteten Auflage gilt Rechtsanwältin Rebekka Schiffer und Rechtsanwalt Dr. Reinhard Fischer.

Ebenso gilt der Dank allen, die an den vorherigen Auflagen des Skriptes mitgearbeitet haben und auf dessen Arbeit wir aufbauen konnten.

Wir werden das Skript weiterhin durch neue Auflagen aktualisieren. Dazu sind jegliche Anregungen an skript@cohausz-florack.de durch die Leser willkommen und erwünscht.

Bestellungen können ebenfalls an diese Emailadresse gerichtet werden.

Düsseldorf im Mai 2015

Dr. Thomas Rox

Dr. Henning Sternemann

Dr. Natalie Kirchhofer

Michel Kaminsky

Vorwort der 5. Auflage

Im Rahmen aller Neuauflagen ist das Skript überarbeitet und durch neue Gesetzgebung und neue Rechtsprechung ergänzt worden.

Ohne die rege Mithilfe verschiedener Kolleginnen und Kollegen wäre es mir jedoch nicht gelungen, das Skript weiterhin aktuell zu halten. Daher möchte ich mich bei den folgenden Kollegen für Ihren Einsatz herzlichen bedanken:

Frau Alexandra Weyres, Herrn Max Tilmann und Herrn Philippe Walter (3. Auflage).

Herrn Dr. Jörn Felix Harbsmeier, Herrn Arndt Ziebell, Herrn Mark Wegener (4. Auflage).

Herrn Dr. Jochen Kapfenberger, Frau Rebekka Schiffer, Herrn Dr. Christoph Walke, Frau Dr. Daniela Kuhn, Herrn Dr. Rüdiger Lotze, Herrn Dr. Fabian Vogelbruch (5. Auflage)

Diese Hilfe und auch die stetige Nachfrage werden mich auch in Zukunft motivieren, das Skript auf einem aktuellen Stand zu halten. Gerne bin ich weiterhin auch bereit, Anregungen und Ergänzungen von den Lesern aufzunehmen.

April 2009

Dr. Thomas Rox
Patentanwalt

Vorwort der 1. Auflage

Das vorliegende Skript zur Vorbereitung auf das Patentassessorexamen ist im Wesentlichen während meiner eigenen Vorbereitung auf das Examen in Zusammenarbeit mit vier Mitgliedern einer privaten Arbeitsgruppe in den Jahren 1995/96 entstanden. Weiterhin basieren große Teile des Textes auf Mitschriften während der Seminarstunden des Preu-Kurses für Patentanwaltskandidaten in München.

Das Skript versucht einen umfassenden Überblick über die Themen zu geben, die entsprechend dem Leitfaden für Patentanwaltskandidaten für das Examen vorbereitet werden sollten. Wegen der Fülle des Stoffes ist daher der Text durchgehend als Zusammenfassung und nicht als Lehrbuch oder als Kommentar zu verstehen. Insbesondere stellen die zitierten Entscheidungen eine subjektive Auswahl dar.

Neben dem Studium der im Text zitierten Entscheidungen sind selbstverständlich auch die bekannten Kommentare und Lehrbücher für die Erstellung der Zusammenfassungen zu den einzelnen Themen verwendet worden. Dabei lag es in der Natur unserer Arbeitsgruppe, dass ein korrektes Zitieren aus diesen Werken nicht erfolgte. Es finden sich daher im gesamten Text nur Zitate von Entscheidungen, nicht dagegen von Textstellen aus Kommentaren oder Lehrbüchern. Eine nachträgliche diesbezügliche Bearbeitung des Textes war wegen des damit verbundenen Umfangs nicht möglich, es wäre einem Neuschreiben des Textes nahegekommen. Daher werden ausdrücklich sämtliche Urheberrechte an den im Anhang aufgeführten Literaturwerken anerkannt.

Das vorliegende Skript werde ich fortlaufend aktualisieren. Selbstverständlich sind dazu auch Vorschläge, Korrekturen und Erweiterungen durch die Leser - allerdings nur in schriftlicher oder elektronischer Form - sehr willkommen.

Danken möchte ich allen, die zum Entstehen dieses Skriptes beigetragen haben. Zunächst und vor allem gilt mein Dank den Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe und heutigen Patentanwälten Frau Dr. Elisabeth Engelhard und den Herren Dr.-Ing. Martin Dropmann, Gottfried Schüll und Gerd Zimmermann für die Mithilfe beim Erstellen und Korrekturlesen des Textes. Ebenso danke ich Herrn Patentanwalt Gregor König für sein Korrekturlesen.

Weiterhin möchte ich den Tutoren des Preu-Kurses für ihren unermüdlichen Einsatz danken, insbesondere den Herren Rechtsanwälten Dr. Brandhi-Dorn, Dr. Gruber und Dr. Kather.

Mai 1998

Dr. Thomas Rox
Patentanwalt

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der vorliegenden 6. Auflage.....	iii
Vorwort der 5. Auflage.....	iv
Vorwort der 1. Auflage.....	v
Inhaltsverzeichnis	vi
1 Patentgesetz	1
1.1 Vorbemerkung.....	1
1.2 Geschichtliche Entwicklung	1
1.3 Das Patent	4
1.3.1 Patentkategorien.....	4
1.3.2 Erfindung	5
1.3.3 Ausnahmen von der Patentierbarkeit.....	9
1.3.4 Neuheit und erfinderische Tätigkeit	10
1.3.5 Das Recht an der Erfindung	15
1.3.6 Widerrechtliche Entnahme	18
1.3.7 Wirkungen des Patents und der Patentanmeldung	20
1.3.8 Mittelbare Patentverletzung	26
1.3.9 Vor- und Weiterbenutzungsrecht	28
1.3.10 Erschöpfung des Patentrechtes.....	30
1.3.11 Schutzzumfang deutscher und europäischer Patente	32
1.3.12 Lizenzverträge.....	35
1.3.13 Schutzdauer des Patents.....	38
1.3.14 Erlöschen des Patents	38
1.3.15 Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe.....	39
1.3.16 Lizenzbereitschaftserklärung und Zwangslizenz	40
1.3.17 Inlandsvertreter	41
1.3.18 Pfändung eines Patents (und anderer Schutzrechte).....	42
1.4 Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt.....	43
1.4.1 Allgemeines zum Verfahren vor dem DPMA.....	43
1.4.2 Verfahren einer Patentanmeldung.....	46
1.4.3 Offenbarung	52
1.4.4 Ausscheidung und Teilung	53
1.4.5 Innere Priorität	55
1.4.6 Äußere bzw. Unionspriorität.....	57
1.4.7 Schutzzertifikat	58
1.4.8 Einspruch	60
1.5 Vor dem Bundespatentgericht.....	68
1.5.1 Beschwerdeverfahren	68
1.5.2 Nichtigkeitsklage.....	71
1.5.3 Gemeinsame Verfahrensvorschriften	78

1.6	Vor dem Bundesgerichtshof	80
1.6.1	Rechtsbeschwerde	80
1.6.2	Nichtigkeitsberufungsverfahren	82
1.7	Gemeinsame Vorschriften (DPMA und BPatG)	84
1.7.1	Wiedereinsetzung	84
1.7.2	Weiterbehandlung	87
1.7.3	Weitere gemeinsame Vorschriften	87
1.7.4	Kostenrecht und Jahresgebühren	90
1.7.5	Verfahrenskosten	92
1.7.6	Verfahrenskostenhilfe	97
1.8	Rechtsverletzungen	99
1.8.1	Parteien des Verletzungsprozesses	99
1.8.2	Unterlassungsanspruch	99
1.8.3	Schadensersatzanspruch	99
1.8.4	Entschädigungsanspruch	101
1.8.5	Weitere Ansprüche	101
1.8.6	Verjährung	102
1.8.7	Vorgehensweise bei anzunehmender Patentverletzung	103
1.8.8	Aufbau einer Verletzungsklage und deren Erwidern	105
1.9	Patentberühmung	107
2	Gebrauchsmustergesetz	108
2.1	Übersicht über die verschiedenen Fassungen des GebrMG	108
2.1.1	GebrMG 1968	108
2.1.2	GebrMG 1987	108
2.1.3	GebrMG 1990	108
2.2	Vergleichende Betrachtung: Patent / Gebrauchsmuster	108
2.2.1	Schützbarer Gegenstände	108
2.2.2	Schutzhindernder Stand der Technik	109
2.2.3	Schutzfähigkeit	109
2.2.4	Schutzdauer	110
2.3	Anmeldung und Eintragung	110
2.3.1	Anmeldung	110
2.3.2	Eintragung	111
2.3.3	Recherche nach Stand der Technik	111
2.3.4	Sonstige Vorschriften	111
2.3.5	Erlöschen des Gebrauchsmusters	112
2.4	Priorität	112
2.4.1	Innere Priorität	112
2.4.2	Unionspriorität	112
2.4.3	Ausstellungspriorität	112
2.5	Abzweigung	112
2.5.1	Allgemeines	112
2.5.2	Verfahren	113
2.5.3	Vorteile einer Abzweigung	114
2.6	Löschungsverfahren	114

2.6.1	Allgemeines	114
2.6.2	Beteiligte.....	115
2.6.3	Löschungsgründe	115
2.6.4	Grundsätze des Lösungsverfahrens	116
2.6.5	Löschungsentscheidung.....	118
2.6.6	Beschwerde gegen die Kostenentscheidung	119
2.7	Rechtsverletzungen.....	119
2.7.1	Wirkungen des Gebrauchsmusters	119
2.7.2	Anspruchsgrundlagen.....	119
2.7.3	Verletzungsverfahren	119
2.8	Gebrauchsmusterberühmung	120
3	Markengesetz.....	121
3.1	Geschichtliche Entwicklung	121
3.2	Marken.....	121
3.2.1	Als Marke schutzfähige Zeichen.....	121
3.2.2	Inhaberschaft an der Marke	123
3.2.3	Absolute Schutzhindernisse	124
3.2.4	Relative Schutzhindernisse	138
3.3	Schutzinhalt und Rechtsverletzungen.....	147
3.3.1	Ausschließliches Recht.....	147
3.3.2	Schutzschränken.....	150
3.3.3	Rechterhaltende Benutzung.....	152
3.4	Marke als Gegenstand des Vermögens	159
3.4.1	Rechtsübergang	159
3.4.2	Rechtsinhaberschaft	159
3.4.3	Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren... 159	
3.4.4	Lizenzen	159
3.4.5	Umschreibung von Marken nach Warenzeichengesetz (bis 1995) und nach Markengesetz (ab 1995)	160
3.4.6	Zwangsvollstreckung in eine Marke	162
3.5	Eintragungsverfahren.....	162
3.5.1	Prüfung auf Anmeldungserfordernisse und absolute Schutzhindernisse.....	162
3.5.2	Widerspruchsverfahren.....	164
3.5.3	Teilung und Schutzdauer	169
3.6	Nach der Eintragung	170
3.6.1	Verzicht	170
3.6.2	Verfall.....	170
3.6.3	Nichtigkeit und Lösungsverfahren	171
3.7	Rechtsbehelfe	174
3.7.1	Vor dem DPMA	174
3.7.2	Vor dem BPatG.....	174
3.7.3	Vor dem BGH.....	176
3.8	Gemeinsame Vorschriften	176

3.9	Die geschäftliche Bezeichnungen	177
4	Designgesetz (früher: Geschmacksmustergesetz)	183
4.1	Entwicklung des Designgesetzes	183
4.1.1	Geschmacksmustergesetz vom 1. Juni 2004	183
4.1.2	Unterschiede zur Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung	183
4.1.3	Änderungen des Geschmacksmustergesetzes vom 1. Juni 2004	184
4.2	Schutzfähigkeit.....	184
4.2.1	Geeigneter Schutzgegenstand	184
4.2.2	Neuheit.....	185
4.2.3	Eigenart.....	185
4.3	Anmeldung und Eintragung	186
4.3.1	Anmeldeberechtigung	186
4.3.2	Anmeldungserfordernisse	186
4.3.3	Sammelanmeldung	186
4.3.4	Verfahren	187
4.3.5	Aufschiebung der Veröffentlichung	187
4.3.6	Schutzdauer und Aufrechterhaltung	187
4.4	Nichtigkeit, Kollision, Löschung.....	187
4.4.1	Nichtigkeit.....	187
4.4.2	Teilweise Aufrechterhaltung.....	188
4.4.3	Löschung der Eintragung.....	188
4.5	Schutz und Rechtsdurchsetzung.....	189
4.5.1	Schutzumfang.....	189
4.5.2	Rechte aus dem Geschmacksmuster	189
4.5.3	Rechtsdurchsetzung.....	190
4.5.4	Designberühmung	190
4.5.5	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	190
4.5.6	Internationale Eintragung nach dem Haager Abkommen	191
5	Sonstige deutsche Gesetze	192
5.1	Sortenschutzgesetz	192
5.2	Halbleiterschutzgesetz oder Topographiegesetz, HalblSchG	193
5.2.1	Allgemeines	193
5.2.2	Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen.....	193
5.2.3	Entstehung, Inhalt und Umfang des Schutzes	193
5.2.4	Nach der Eintragung	194
5.3	IntPatÜG.....	194
5.3.1	Art. I: Zustimmung zum Straßburger Übereinkommen, zum PCT und zum EPÜ	194
5.3.2	Art. II: Europäisches Patentrecht.....	194
5.3.3	Art. III: Verfahren nach dem PCT	196
5.4	Erstreckungsgesetz	197
5.5	Softwareschutz nach dem Urhebergesetz.....	202
5.5.1	Allgemeines	202

5.5.2	Die einzelnen Vorschriften	202
5.6	Arbeitnehmererfinderrecht.....	203
5.6.1	Vorbemerkung	203
5.6.2	Übersicht.....	204
5.6.3	Diensterfindung.....	205
5.6.4	Freie Erfindung	208
5.6.5	Schiedsverfahren und gerichtliches Verfahren	208
5.6.6	Öffentlicher Dienst.....	209
5.6.7	Vergütung der Diensterfindung.....	209
5.6.8	Richtlinien für die Vergütung	210
5.7	UWG.....	211
5.7.1	Schutzzweck	211
5.7.2	Tatbestandsvoraussetzungen.....	212
5.7.3	Rechtsfolgen	213
5.7.4	Verfahrensrecht	214
5.8	Patentanwaltsordnung.....	215
5.8.1	Geschichtliche Entwicklung	215
5.8.2	Der Patentanwalt	216
5.8.3	Zulassung des Patentanwalts.....	216
5.8.4	Rechte und Pflichten des Patentanwalts	217
5.8.5	Organe der Patentanwaltskammer	219
5.8.6	Gerichte in Patentanwaltssachen	219
5.8.7	Die berufsgerichtliche Ahndung von Pflichtverletzungen.....	220
5.8.8	Das berufsgerichtliche Verfahren.....	220
5.8.9	Kosten in Patentanwaltssachen	220
5.8.10	Berufsangehörige aus anderen Staaten	221
5.8.11	Beratungs- und Vertretungsbefugnis des Patentassessors in ständigem Dienstverhältnis.....	221
5.8.12	Übergangs- und Schlussvorschriften.....	221
5.9	DPMVA.....	221
5.9.1	Gesetzliche Grundlage für die DPMVA	221
5.9.2	Geschäftskreise des DPMA	221
5.9.3	Einreichung der Vollmacht	222
5.10	Verwaltungszustellungsgesetz	222
5.10.1	Gesetzliche Verweise	222
5.10.2	Wichtigste Vorschriften.....	222
5.11	Verordnungen zum elektronischen Rechtsverkehr	223
5.12	Patentkostengesetz.....	223
5.12.1	Vorbemerkungen.....	223
5.12.2	Kosten und Zahlungsarten	223
5.12.3	Höhe der Gebühren	224
5.12.4	Fälligkeit der Gebühren	225
5.12.5	Kostenschuldner	225
5.12.6	Zahlungsfristen und Folgen der Nichtzahlung	225
5.12.7	Jahresgebühren und Schutzrechtsverlängerung	226
5.12.8	Kostenansatz	226
5.12.9	Rückzahlung von Gebühren.....	227

6	Internationale Gesetze und Abkommen	229
6.1	Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ	229
6.1.1	Allgemeines	229
6.1.2	Prioritätsrecht	229
6.1.3	Patente und Gebrauchsmuster	231
6.1.4	Marken und Firmenrechte	232
6.2	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS	232
6.2.1	Übersicht:	232
6.2.2	Allgemeine Bestimmungen	233
6.2.3	Normen betreffend die Verfügbarkeit, den Umfang und die Ausübung von Rechten des geistigen Eigentums	233
6.2.4	Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	234
6.2.5	Übergangsregelungen	235
6.3	Patent-Zusammenarbeitsvertrag, PCT	235
6.3.1	Allgemeines	235
6.3.2	Kapitel I: Internationale Anmeldung und Recherche (erste, internationale Phase)	236
6.3.3	Kapitel II: internationale vorläufige Prüfung	238
6.3.4	Nationales oder regionales Erteilungsverfahren (zweite, nationale oder regionale Phase)	240
6.3.5	Allgemeine Bestimmungen	241
6.3.6	Verfahren des Euro-PCT	242
6.4	Straßburger Übereinkommen	244
6.4.1	Allgemeines	244
6.4.2	Einzelne Normen	244
6.5	Europäisches Patentübereinkommen	245
6.5.1	Allgemeines	245
6.5.2	Verfahren bis zur materiellen Prüfung	251
6.5.3	Prüfungsverfahren	256
6.5.4	Einspruchsverfahren	258
6.5.5	Beschränkungs- und Widerrufsverfahren	261
6.5.6	Beschwerdeverfahren	262
6.5.7	Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	264
6.6	EU-Patent	264
6.6.1	Vorbemerkung	264
6.6.2	Gesetzesgrundlage und Inkrafttreten	264
6.6.3	Erteilung und Aufrechterhaltung	265
6.6.4	Materielles Recht	266
6.6.5	Geltungsbereich des Abkommens	267
6.6.6	Gericht (Art. 6 des Abkommens)	267
6.6.7	Anwendung von EU-Recht und von anderen Rechtsordnungen (Art. 21 des Abkommens)	269
6.6.8	Zuständigkeit (Art. 32 des Abkommens)	269
6.6.9	Schlichtungs- und Schiedszentrum für Patentsachen (Art. 35 des Abkommens)	271
6.6.10	Satzung (Art. 40 des Abkommens) und Verfahrensordnung (Art. 41 des Abkommens)	271
6.6.11	Vertretung (Art. 48 des Abkommens)	271
6.6.12	Verfahrenssprache (Art. 49, 50 des Abkommens)	271

6.6.13	Verfahren vor dem Gericht (Art. 52 des Abkommens)	272
6.6.14	Sonstiges	272
6.6.15	Entscheidung über die Gültigkeit eines Patents (Art. 65 des Abkommens)	273
6.6.16	Berufung (Art. 73 des Abkommens)	273
6.6.17	Übergangsregelungen (Art. 83 des Abkommens)	273
6.6.18	Verfahrensordnung	273
6.7	Internationale Markenabkommen	273
6.7.1	Madriider Markenabkommen, MMA	273
6.7.2	Protokoll zum Madriider Markenabkommen, PMMA	277
6.7.3	Gemeinschaftsmarkenverordnung, GMVO	278
6.8	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, GGVO	284
6.8.1	Allgemeines	284
6.8.2	Grundlagen	284
6.8.3	Anmeldeverfahren	287
6.8.4	Beschwerde- und Klageverfahren	288
6.9	Haager Musterabkommen, HMA	288
6.9.1	Allgemeines	288
6.9.2	Wesentliche Merkmale beider Fassungen	288
6.10	Revidierte Berner Übereinkunft, RBÜ	289
6.11	Welt-Urheberrechtsabkommen, WUA	290
6.12	Madriider Herkunftsabkommen, MHA	290
6.13	Lissaboner Ursprungsabkommen, LUA	291
6.14	Budapester Vertrag, BV	291
6.15	Haager Legalisationsübereinkommen, HLÜ	292
7	Ausländisches Recht	294
7.1	USA	294
7.1.1	Patentrecht (utility patent)	294
7.1.2	Markenrecht	306
7.1.3	Sonstige U.S. Gesetze	309
7.2	Japan	310
7.2.1	Patentrecht	310
7.2.2	Gebrauchsmusterrecht	313
7.2.3	Markenrecht	313
7.2.4	Geschmacksmusterrecht	314
	Quellen	I
	Entscheidungsregister	II
	Stichwortverzeichnis	IX

Impressum XXIII

1 Patentgesetz

1.1 Vorbemerkung

Im Folgenden wird vorrangig das Deutsche Patentgesetz beschrieben. Wegen der zunehmenden Bedeutung des EPÜ sind zu einzelnen materiellen Fragestellungen auch die Aspekte der Rechtsprechung des EPA mit eingefügt worden. In jedem Fall wird aber ausdrücklich auf den Bezug auf das EPÜ hingewiesen. Im Abschnitt 6.5 über das EPÜ sind dann vorrangig die formellen Aspekte des Gesetzes aufgenommen.

1.2 Geschichtliche Entwicklung

14. Jhdt.: Einführung der Erfindungs- und Einführungsprivilegien, noch keine Verbotensrechte, Verleihung durch den Souverän.
15. Jhdt.: Es entwickelten sich Gedanken wie Vorrang des ersten Erfinders, Neuheit, Ausführbarkeit und Nützlichkeit und das Verfahren objektiviert sich, Schutzdauern zwischen 5 und 20 Jahren, Veröffentlichung als "litterae patentes", erstes schriftliches Gesetz hierzu 1474 in Venedig.
16. Jhdt.: Missbrauch der Privilegien durch absolutistische Herrschaftssysteme.
17. Jhdt.: Statute of Monopolies 1624 in England, relativ modernes Gesetz, das Neuheit voraussetzte und dem ersten Erfinder für 14 Jahre Schutz verlieh; bis ins 19. Jahrhundert erfolgreich.
18. Jhdt.: Patentgesetz 1791 in Frankreich, nicht so modern, auch Einführungspatente, Patentgesetz 1790 in den USA, englische und französische Einflüsse.
19. Jhdt.: Abschaffung der Einführungspatente, da Einfuhr keine schützenswerte Leistung mehr war; in Deutschland sehr unterschiedliche Auffassungen; um 1850 Antipatentbewegung, die vor allem in Preußen nahezu zur Abschaffung von Patenten führte.
- 1877: Erstes deutsches Patentgesetz unter starkem Einfluss der Industrie, allen voran Werner von Siemens; Grundlage waren wirtschaftspolitische Argumente. Wichtige Regelungen:
- Anmelderprinzip, kein Vindikationsanspruch, nur Nichtigkeit,
 - neuheitsschädliche inländische Vorbenutzung und alle druckschriftlichen Vorveröffentlichungen,
 - kein Stoffschutz, nur über Herstellungsverfahren, und
 - Schutzdauer 15 Jahre, Benutzungszwang.
- 1891: Neues Gebrauchsmustergesetz
- überarbeitetes Patentgesetz, hauptsächlich das Verfahren betreffend aber auch materiell-rechtliche Vorschriften. Wichtige Regelungen:
- Nachanmeldemöglichkeit für den wahren Erfinder
 - Vermutung des patentierten Herstellungsverfahrens
 - Neuheitsschädlichkeit nur innerhalb der letzten 100 Jahre
 - Doppelpatentierungsschutz

- 1904: Ausstellungsschutzgesetz
- 1911: Zwangslizenzandrohung ersetzt Benutzungszwang
- 1936: Reform ohne wesentliche nationalsozialistische Prägung, wichtige Regelungen:
- Recht an der Erfindung, Wechsel vom Anmelder- zum Erfinderprinzip, Vindikationsanspruch
 - Neuheitsschonfrist
 - verschuldensunabhängiger Unterlassungsanspruch
 - Schadensersatzanspruch bei leichter Fahrlässigkeit
 - Lizenzbereitschaftserklärung
 - Verfahrenskostenhilfe
 - Verfahrenskonzentration bei einigen Landgerichten
 - erstes Arbeitnehmererfindergesetz
- 1953: 5. Überleitungsgesetz sorgt im Wesentlichen für Wiederherstellung des Vorkriegszustandes.
- 1957: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
- 1961: Schaffung des BPatG nach Art. 96 (1) GG als Konsequenz eines BVerwG-Urteils zur Rechtsweggarantie, Art. 19 (4) GG.
- 1967: Vorabgesetz:
- aufgeschobene Prüfung
 - allgemeine Offenlegung nach 18 Monaten
 - Einführung des Stoffschutzes
- Diese Änderungen waren die letzten Änderungen des Patentgesetzes bis zum Ende der 70er Jahre. Da es am 1.1.68 in Kraft getreten ist, wird dieses Patentgesetz das 68er PatG genannt.
- 1978: Inkrafttreten des IntPatÜG im Zusammenhang mit dem Straßburger Übereinkommen, Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) und EPÜ, wichtige Regelungen:
- 20-jährige Laufzeit
 - absoluter Neuheitsbegriff
 - nachveröffentlichter Stand der Technik ersetzt das Doppelpatentierungsverbot
 - Abschaffung von Neuheitsschonfrist und Ausstellungsschutz für Patente
- 1981: Gemeinschaftspatentgesetz (GPatG), wichtige Regelungen:
- nachgeschalteter Einspruch
 - innere Priorität
 - Verfahrensbeteiligung des Präsidenten des DPMA ermöglicht
- 1990: Produktpirateriegesetz (PrPG), wichtige Regelungen:
- Auskunftsanspruch
 - Vernichtungsanspruch
 - Grenzbeschlagnahme

- Abschaffung des Raumformerfordernisses im GebrMG
- Einigungsvertrag (EinigV), wichtige Regelungen:
- Auflösung des Patentamts der DDR
 - DPMA und BPatG übernehmen laufende Verfahren
 - nachveröffentlichter Stand der Technik wird ab 3.10.1990 auf DDR-Anmeldungen erweitert.
- 1992: Erstreckungsgesetz (ErstrG), wichtige Regelungen:
- gegenseitige Schutzerstreckung
 - Schaffung einer Einigungsstelle
- 1993: Patentänderungsgesetz führt das Schutzzertifikat ein, mit der Folge von Laufzeitverlängerung für Patente, deren entsprechende Produkte ein behördliches Genehmigungsverfahren absolvieren müssen.
- 1998: Patentänderungsgesetz, wichtige Regelungen:
- Einreichung von Patentanmeldungen auch bei Patentinformationszentren,
 - Einreichung von Patentanmeldungen in nicht deutscher Sprache mit späterer Einreichung einer Übersetzung,
 - Regelung der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldeages und
 - Wiedereinsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme der PVÜ-Prioritätsfrist.
- 2002: Patentkostengesetz, wichtige Regelungen:
- Regelung für alle Gebühren in einem separaten Patentkostengesetz, insbesondere neu: Einspruchsgebühr als Zulässigkeitsvoraussetzung.
- 2005: Umsetzung der EU-Bio-Patentierungsrichtlinie
- 2006: Patentänderungsgesetz: Streichen der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren.
- 2009: Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts: Änderung des Nichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahrens, insb. Zwischenbescheid des BPatG, schärfere Verspätungsregeln, keine volle Tatsacheninstanz mehr vor dem BGH
- 2011: Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren
- 2013: mehrere Änderungen: Gerichtskostenhilfe; elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten; Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes (ab 1.4.2014): Wegfall des Zusatzpatents, Verlängerung der Einspruchsfrist auf 9 Monate

1.3 Das Patent

1.3.1 Patentkategorien

I. Erzeugnispatente

Schutz für Sachen, Vorrichtungen, Anordnungen, Schaltungen, Stoffe (Chemie), Halbfabrikate, Zwischenprodukte, Gemische, Mittel (mit Zweckangabe).

1. Das Erzeugnis muss eine technische Einheit aufweisen, kann aber aus mehreren Elementen bestehen.
2. Eine Zweckangabe im Anspruch ist idR unnötig, begrenzt aber den Schutzzumfang lediglich mittelbar i.S. eines Geeignetheitskriteriums, ■ **Bauschalungsstütze**. Besteht die Erfindung in der Zweckangabe, liegt eigentlich eine Verwendungserfindung vor, ■ **Schießbolzen**.

II. Verfahrenspatente

1. Schutz für Herstellungsverfahren, Definition: Einwirkung auf ein Substrat zum Zweck der Veränderung desselben; gleichzeitig Schutz des hergestellten Erzeugnisses.
2. Schutz für Arbeitsverfahren, Definition: Einwirkung auf ein Substrat zur Erreichung eines bestimmten Arbeitsziels.
3. als Untergruppe von beiden Möglichkeiten: Verwendungsverfahren.

III. Allgemeines

A. Wahl der Patentkategorie

erfolgt nach sachlichem Offenbarungsgehalt bzw. Wunsch des Anmelders. Wechsel der Patentkategorie vor Erteilung möglich im Rahmen der Beschreibung, nach Erteilung im Rahmen des Schutzbereichs der Ansprüche.

B. Spezielle Erfindungen:

- a) Analogieverfahren ist patentfähig, wenn es einen neuen technischen Effekt mit sich bringt oder einen neuen Stoff mit überraschenden Eigenschaften produziert.
- b) Arzneimittel: Erzeugnisschutz für neue Wirkstoffe, für bekannte Stoffe, die noch nicht als Arzneimittel eingesetzt wurden (1. medizinische Indikation) und für die neue Formulierung. Ansonsten: Zweckgebundener Stoffschutz (2. medizinische Indikation).
- c) Auswahl: Nach der EPA-Entscheidung ■ **T 279/89** ist die Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem größeren Bereich neu, wenn alle nachfolgenden Kriterien erfüllt sind:
 - i. Der ausgewählte Teilbereich muss im Vergleich zum bekannten Bereich eng sein;
 - ii. Der ausgewählte Bereich muss genügend Abstand von den offenbarten Werten (Bereichsgrenze/Beispiele) haben;
 - iii. Der ausgewählte Bereich darf kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekanntem, also keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung sein, sondern muss zu einer neuen Erfindung führen (gezielte Auswahl).

Eine neue Verwendung des Teilbereichs macht diesen nicht neu, der beanspruchte Bereich selbst muss neu sein.

- d) Allgemeine chemische Formeln: der patentbegründende Effekt muss für alle unter die Formel fallenden Stoffe nachgewiesen sein, einige können als Beleg für alle dienen. Wertvolle Eigenschaften brauchen nicht ursprünglich offenbart zu sein. Stoff ist durch eine allgemeine Formel vorbeschrieben, wenn es konkrete Hinweise auf diesen Stoff in der Beschreibung gibt. Ein Stoff ist als Bestandteil einer größeren Einheit vorbenutzt, wenn ausreichend Anlass zu einer Analyse bestanden hätte, sog. hidden use.

C. Rechtsprechung:

Handelt es sich bei einem Verfahrensanspruch lediglich um eine Bedienungsanleitung für eine mit einem Vorrichtungsanspruch beanspruchte Vorrichtung, so fehlt es für den Verfahrensanspruch an einem Rechtsschutzbedürfnis, da der bestimmungsgemäße Gebrauch der patentierten Vorrichtung nach § 9 S. 2 Nr.1 PatG geschützt ist. Es bedarf somit nicht eines gesonderten Verfahrensanspruches, ■ **Handhabungsgerät**.

1.3.2 Erfindung

I. Patentierbarkeitserfordernisse

1. Offenbarung und Ausführbarkeit der Erfindung, § 34 (4) PatG, Klarheit der Ansprüche, § 34 (3) Nr. 3 PatG.
2. Technischer Charakter, gesetzlich nicht definiert, vgl. aber § 1 PatG, Art. 52 EPÜ.
3. Gewerbliche Anwendbarkeit, § 5 PatG
4. Keine Patenthindernisse nach §§ 1 (3)(4), 1a (1), 2, 2a (1) iVm § 3 (3) PatG. Beachte: eine widerrechtliche Entnahme stellt kein Patenthindernis dar, sie wird vom DPMA erst im Einspruchsverfahren auf Antrag des Verletzten geprüft.
5. Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber Stand der Technik, §§ 3, 4 PatG.

II. Patentfähige Erfindungen und Lehre zum technischen Handeln

A. Definitionen und Allgemeines

- a) BGH: Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolges, ■ **Rote Taube**.

Eine Erfindung ist technischer Natur, wenn sie durch eine Erkenntnis geprägt ist, die auf technischen Überlegungen beruht, auch wenn die Lehre nicht die Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges bezweckt, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit herbeigeführt wird, ■ **Logikverifikation**.

Das frühere Erfordernis der unmittelbaren Herbeiführung des Erfolgs ist vom BGH fallengelassen worden. Insbesondere gilt nach ■ **Sprachanalyseeinrichtung**: Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht werden kann, ohne dass allein dadurch der Bereich des Technischen bereits verlassen wird, ergibt sich schon daraus, dass dem Patentschutz Lehren zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer

Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs zugänglich sind. Auch aus anderen Entscheidungen des Senats lässt sich nicht entnehmen, dass bereits ein menschliches Eingreifen für sich und auch für Fälle einer wie hier - im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung üblichen - im Dialogbetrieb arbeitenden Einrichtung oder eines Dialogverfahrens dem technischen Charakter der Lehre entgegensteht.

Zur Beantwortung der Frage der Technizität ist die wertende Betrachtung des im Patentanspruch beanspruchten Gegenstandes erforderlich. Entscheidend ist, wie das, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht, aus der Sicht des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt zu verstehen und einzuordnen ist.

Dem technischen Charakter steht es nicht entgegen, dass der Beitrag zum Stand der Technik ausschließlich in der Bereitstellung mathematischer Regeln zur Erreichung des Erfolgs liegt.

- b) EPA: Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie sich auf ein technisches Gebiet bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen beschrieben werden kann, R 42, 43 EPÜ.
- c) Eine untechnische Wirkung einer Erfindung steht ihrer technischen Natur nicht entgegen, wenn die untechnische Wirkung der Erfolg einer technischen Lehre ist, ■ **Suppenrezept** geschmacklich, ■ **Garagentor** ästhetisch.
- d) Zu den beherrschbaren Naturkräften gehören auch biologische Kräfte.
- e) Bei der Prüfung auf Technizität ist von der Gesamtheit der in der Anmeldung dargestellten Lehre auszugehen. Eine technische Lehre kann auch eine Mischung aus technischen und nicht technischen Elementen sein.

B. Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Geschäftsmethoden (§ 1 (3) Nr. 3 und (4) PatG)

- a) Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solches betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht, ■ **Seitenpuffer**.
- b) Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt, ■ **Elektronischer Zahlungsverkehr**.
- c) Zu Programmen als solchen: Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur - irgendwie - über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen, ■ **Suche fehlerhafter Zeichenketten**.

Der BGH hat sich insbesondere in den nachfolgend genannten Entscheidungen weiter der Beurteilungspraxis des EPA zur Patentfähigkeit computerim-

plementierter Erfindungen angenähert. Demnach wird der Ausschlussstatbestand des § 1 (3) Nr. 3 PatG lediglich als grober Vorfilter angewandt, während die eigentliche Prüfung im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit stattfindet.

- d) Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist, entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient, ■ **Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.**
- e) Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungs-Systems betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist, ■ **Dynamische Dokumentengenerierung.**
- f) Zur Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen: Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen, ■ **Wiedergabe topografischer Informationen.**

Für die Behandlung durch das EPA siehe Abschnitt 6.5.1 EPÜ.

III. Wiederholbarkeit und Ausführbarkeit

A. Nicht-Ausführbarkeit

Eine Lehre ist nicht ausführbar (chemisch / biologisch) / wiederholbar (sonstige Technik), wenn

- a) ihr der technische Charakter fehlt (Mangel der Erfindung, z.B. perpetuum mobile) oder
- b) sie nicht deutlich und vollständig offenbart ist (Mangel der Anmeldung oder des Patents).

Die Ausführbarkeit/Wiederholbarkeit muss mit einiger Zuverlässigkeit gegeben sein, ein offenbarter Weg reicht. Die Erfindung muss praktisch – nicht zufällig – jederzeit wiederholt werden können, hierzu ist auch die Hinterlegung von biologischem Material möglich. Das Ergebnis der Erfindung ist dann für Dritte nachvollziehbar.

B. Brauchbarkeit

Die Erfindung muss brauchbar sein, also für den genannten Zweck tauglich sein.

C. Abgrenzung zwischen Entdeckung und Erfindung

dadurch, dass eine Erfindung wiederholbar, also kausal übersehbar sein muss. Eine Erfindung ist ein (künstlich geschaffenes) Artefakt, das jedoch auch auf einer Entdeckung beruhen kann. Die Entdeckung der Röntgenstrahlung war eine nicht patentfähige Entdeckung, eine Vorrichtung zum Erzeugen von Röntgenstrahlung ist dagegen patentfähig.

IV. Aufgabe bzw. das technische Problem

A. Definition

des Begriffes "Aufgabe": Sie ist eine auf die Veränderung einer Ausgangslage ausgehende Zielvorstellung, die inhaltlich durch das im Verhältnis zu der Ausgangslage Erreichte bestimmt wird.

B. Erfindung

Die Erfindung besteht in der Lösung einer Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht Teil der Erfindung, sie liegt ihr zugrunde, sie geht ihr voraus.

C. Die Aufgabe ist das technische Problem,

das es zu bewältigen gilt. Wirtschaftliche, soziale oder ästhetische Ziele, die mit der Erfindung verfolgt werden, sind nicht Bestandteile der Aufgabenstellung im patentrechtlichen Sinn. Die objektive Aufgabe ergibt sich aus dem technischen Erfolg, der mit der Erfindung erreicht wird.

Die objektive Aufgabe kann noch im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren neu formuliert werden, ■ **Spinnturbine II**. Im Verletzungsverfahren wird die objektive Aufgabe aus dem in der Patentschrift genannten Stand der Technik ermittelt. Sonst aus dem gesamten Stand der Technik.

Nutzen der Aufgabe: Prüfung bei Verletzungsklage, ob die vermeintliche Verletzungsform die objektive Aufgabe löst.

D. Prüfung beim EPA

Das EPA prüft bei Änderung der Aufgabe auf unzulässige Erweiterung, ob sich Widersprüche zu ursprünglich offenbarten Eigenschaften der Erfindung ergeben.

V. Biotechnologische Erfindungen

A. Patentfähigkeit

Mit Gesetzesänderung vom Januar 2005 sind nach § 1 (2) PatG auch biotechnologische Erfindungen patentfähig. Patentfähig sind danach auch Erzeugnisse, die aus biologischem Material bestehen oder dieses enthalten oder die aus einem Verfahren bestehen, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird.

Das einer Erfindung zugrunde liegende biologische Material kann auch ein Material sein, das bereits in der Natur vorhanden gewesen ist.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit bzw. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und gute Sitten

Gemäß § 1a PatG sind der menschliche Körper und seine Bestandteile einschließlich Gene an sich nicht patentierbar. Dies gilt jedoch nicht für technisch gewonnene/isolierte Bestandteile. Des Weiteren muss in der Anmeldung angegeben werden, in welcher Weise eine Gensequenz gewerblich anwendbar sein soll. Hier besteht also eine erhöhte Anforderung an den Offenbarungsgehalt einer Anmeldung. Bei einer natürlichen Gensequenz muss die Verwendung sogar in den Anspruchswortlaut mit aufgenommen werden. Vergleiche dazu den Unterschied zu R 29 EPÜ, in Deutschland ist die Richtlinie deutlich strenger umgesetzt worden.

Nach § 2 sind ausdrücklich ausgenommen:

a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen,

- b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens,
- c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken und
- d) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die ein unnötiges Leiden der Tiere nach sich zieht.

C. Pflanzensorten und Tierrassen

In § 2a PatG werden Pflanzensorten und Tierrassen und Verfahren zu deren Züchtung vom Patentschutz ausgenommen bzw. enge Schranken definiert.

Darüber hinaus werden biologische Begriffe in Absatz 3 definiert.

1.3.3 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

nach § 2 PatG.

I. Allgemeines

1. Die öffentliche Ordnung wird durch die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung vorgegeben, z.B. Gentechnikgesetz und Embryonenschutzgesetz. Kein Verstoß, wenn lediglich die Möglichkeit eines Missbrauchs besteht (z.B. Waffen).
2. Gute Sitten: Ein Verstoß liegt dann vor, wenn das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verletzt wird, z.B. Verletzung der Menschenwürde, von internationalen Verträgen zum Schutze der Menschheit.
3. Bei gentechnologischen Erfindungen sind die Risiken gegen die Vorteile abzuwägen. Eine Anwendung auf Menschen kann durch Disclaimer ausgenommen werden.

II. Pflanzensorten

Pflanzensorten sind vom Patentschutz ausgenommen, da für sie ein spezieller Schutz besteht, SortenschG national, UPOV international. Jedoch kein Doppelschutzverbot im UPOV-Ü mehr, so dass z.B. Patente für Pflanzen, die durch mikrobiologische Verfahren gewonnen wurden, möglich sind. Siehe Umsetzung der EU-Richtlinie 98/44/EG in §§ 2 (2) und 2a PatG.

III. Medizinische Verfahren

Die Ausnahmebestimmung des Ausschlusses medizinischer Verfahren nach § 2a (1) Nr. 2 PatG ist eng auszulegen. Darunter fallen aber auch Mischungen von technischen und medizinischen Merkmalen. Fällt auch nur ein Merkmal unter die Ausschlussbestimmung, ist der ganze Anspruch nicht gewährbar.

A. Chirurgische Verfahren

sind Methoden, die einen konservativen (unblutigen) oder operativen (blutigen) Eingriff in den Körper darstellen mit dem Ziel der Heilung, der Linderung von Beschwerden, der Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes oder der Herstellung eines erwünschten Zustandes für einen chirurgischen Eingriff (z.B. Desinfektion, Narkose).

B. Therapeutische Verfahren

sind Verfahren, die dem Schutz oder der Verbesserung des menschlichen oder tierischen Lebens dienen. Ein Verfahren ist schon dann chirurgisch oder

therapeutisch, wenn ein notwendiger Schritt eine chirurgische oder therapeutische Behandlung ist.

C. Diagnostizierverfahren

umfassen die technischen Untersuchungsmaßnahmen und die schlussfolgernde Wertung des Arztes, so dass Verfahren, die ohne ärztliche Teilnahme lediglich Zwischenergebnisse liefern (bloße technische Datenermittlung und -verarbeitung), die dann Grundlage für die ärztliche Beurteilung sind, nicht unter diesen Begriff fallen.

In G 1/04 erklärte die Große Beschwerdekammer des EPA, dass der Gesetzgeber zwar die Rechtsfiktion der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit gewählt habe, der Patentierungsausschluss der oben genannten Verfahren gemäß Art. 52 (4) EPÜ (1973) (im EPÜ 200 nicht mehr vorhanden) aber eher auf sozialem Überlegungen und auf Erwägungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit zu beruhen scheine. Human- und Veterinärmedizinern sollte es frei stehen, die ihnen geeignet erscheinenden Maßnahmen anzuwenden, um eine Krankheit durch Untersuchungsmethoden zu diagnostizieren.

1.3.4 Neuheit und erfinderische Tätigkeit

I. Stand der Technik

A. Definition

nach § 3 (1) PatG: Zum Stand der Technik gehören 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 ist.

B. Offenbarungsmittel

- a) schriftliche Beschreibung, d.h. Vervielfältigungsstücke, gleichgültig, auf welchem Weg hergestellt.
- b) mündliche Beschreibung, d.h. Vorträge, Gespräche, Erläuterungen, Werksbesichtigungen.
- c) Offenkundige Benutzung: der Begriff ist weiter als der von § 9 PatG, z.B. ist gewerbsmäßig nicht erforderlich, der Benutzer muss nicht subjektiv in Erfindungsbesitz sein. Es reicht, wenn ein Dritter die Erfindung nacharbeiten kann.
- d) in sonstiger Weise, d.h. Manifestation der Lehre auf andere Weise als a) - c), körperlich oder nicht körperlich, Bild- und Tonträger, Datenspeicher etc.
- e) eine dauerhafte Verkörperung ist nicht erforderlich, der Stand der Technik geht nicht mit dem Offenbarungsträger unter. Also: einmal Stand der Technik - immer Stand der Technik.

C. Offenbarungsinhalt

Der Offenbarungsinhalt muss Dritten zugänglich gemacht worden sein.

- i. Dies gilt, wenn ein unbegrenzter Personenkreis die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte.
- ii. Die objektive Möglichkeit muss bestehen. Frage, ob tatsächlich Kenntnis genommen worden ist, ist unerheblich. Begrenzter Personenkreis kann

sich aufgrund der Zweckbestimmung (finales Element) ergeben, **■ customer prints.**

- iii. Geheimhaltungsverpflichtung begrenzt den Personenkreis. Die Geheimhaltungsverpflichtung
 - aa) entsteht durch ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung,
 - bb) ergibt sich sonst nach Treu und Glauben aus den Gesamtumständen des Einzelfalls (Geschäftsbeziehung, Lizenznehmer) oder
 - cc) es war zu erwarten, dass der Empfänger die Information wegen eines eigenen geschäftlichen Interesses geheim halten würde.

Wenn ein Vertrauensbruch nachgewiesen werden kann, dann ist von einem unbegrenzten Personenkreis auszugehen, **■ preprint.**

- iv. Patentschriften und Zeitschriften: die öffentliche Zugänglichkeit ergibt sich von selbst, Tag der Zugänglichkeit muss feststellbar sein. Bei Firmenschriften müssen die Tatsachen vorgetragen werden, durch die diese zugänglich gemacht worden sind. Bei einer Sammlung von Blättern, die keine Einheit bilden, muss der Nachweis erfolgen, wie diese in die Öffentlichkeit gelangt sind.

Die Zugänglichkeit muss nicht konkret bewiesen sein, sondern kann auch aufgrund eines Ergebnisses geschlossen werden, das sich nach der Lebenserfahrung bei einem bestimmten Sachverhalt einstellt (prima facie). Dieser Anscheinsbeweis ist dann von der Gegenseite substantiiert zu entkräften.

- v. Ein unbegrenzter Personenkreis hatte durch eigene Teilnahme oder indirekt durch Mittelspersonen die Möglichkeit der Kenntnisnahme.
- vi. Bei einer gewerblichen Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist die öffentliche Zugänglichkeit der gewonnen Erkenntnisse in der Regel zu verneinen, **■ Herzklappenprothese.**
- vii. Der Inhalt eines Angebots gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung einer dem Angebotsempfänger übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nahegelegen hat, **■ Schalungsteil**

Der Offenbarungsinhalt muss eine nacharbeitbare Lehre offenbaren.

- i. Die Lehre muss - gemessen am Maßstab des Fachmanns zum Zeitrang - ausführbar sein. Kriterium wie § 34 PatG bzw. Art. 83 EPÜ.
- ii. Die Handlung muss geeignet sein, das Wesen der Erfindung kundbar zu machen. Die Möglichkeit der Kenntnisnahme ist objektiv nach der Lebenserfahrung zu berücksichtigen. Bei verborgener Benutzung wird der Konkurrent alles daran setzen, die deutlichen Vorteile der Benutzungsform zu ergründen. Der Fachmann braucht keinen konkreten Anlass zu haben. Wenn er dabei auf die Erfindung stößt, dann liegt Stand der Technik vor. Die objektive Möglichkeit der Analyse genügt, eine zumindest gewisse Wahrscheinlichkeit hierfür muss aber gegeben sein, **■ Kalifornia Schuh, ■ Pfennigabsatz, ■ Thrombozytenzählung.**

D. Offenbarungsumfang

- a) Maßstab ist der Fachmann zum maßgeblichen Zeitrang, **■ elektrische Steckverbindung.**

- b) Maßstab ist der Erkenntnisakt beim Fachmann, im Gegensatz zu § 4 PatG ist hier eine wertende Entscheidung erforderlich.
- c) Als offenbart gilt, was für den Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich zu ergänzen ist, oder was er bei der aufmerksamen Lektüre einer Druckschrift ohne weiteres erkennt und in Gedanken als fachnotorische Austauschmittel gleich mitliest, ■ **elektrische Steckverbindung**.
- d) Die in einem Bauelement verwirklichte Erfindung ist nicht schon dann ohne weiteres der Öffentlichkeit zugänglich geworden, wenn die Bauelemente auf einer einzelnen, mit dem Herstellerbetrieb verbundenen Baustelle verwendet werden und die Erfindung nur bei Zerlegen der Bauelemente erkennbar wird, ■ **Schalungselement**.
- e) Für die Feststellung des Offenbarungsgehalts einer Anmeldung gilt nichts anderes als für die Auslegung der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe und dessen Lehre zum technischen Handeln, ■ **Momentanpol II**.
- f) Bei der Beurteilung, ob eine Veröffentlichung neuheitsschädlich ist, ist maßgeblich, welche technische Information der Fachmann offenbart wird. Dabei wird der auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegte Begriff der „Offenbarung“ angewendet, ■ **Olanzapin**. Bestätigung der Entscheidung ■ **elektrische Steckverbindung** mit dem Zusatz, dass die Einbeziehung von Selbstverständlichem erfolgt, jedoch erfolgt keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dieses dient dem vollständigen Ermitteln des Wortsinns.
- g) Ein Zwischenprodukt gehört zum Stand der Technik, wenn der Herstellungsvorgang nicht derart vonstattengeht, dass das Erzeugnis übergangslos und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird, ■ **Schleifkorn**.
- g) Eine auf dem Markt erhältliche Stoffzusammensetzung ist nicht neu, wenn sie vom Fachmann analysiert und ohne unzumutbaren Aufwand reproduziert werden kann. Bei komplexen Zusammensetzungen reicht es aus, wenn der Fachmann eine überschaubare Anzahl plausibler Hypothesen über die mögliche Beschaffenheit der Zusammensetzung entwickeln kann, von denen sich eine mit den ihm zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten verifizieren lässt, ■ **Gelomyrtol**.

E. *Unschädliche Offenbarung*

- a) § 3 (3), (4) PatG eröffnet die Patentierbarkeit eines zweckgebundenen Stoffpatentes für an sich bekannte Stoffe auf dem Gebiet der Medizin, *1. und 2. medizinische Indikation*.
- b) § 3 (5) PatG unschädliche Offenbarung muss unmittelbar oder mittelbar auf den Anmelder zurückgehen, lückenlose Kette der Wissensvermittlung muss nachgewiesen werden. Hohe Hürden beim Nachweis. Maßgeblicher Tag für die 6-Monatsfrist ist die Einreichung der Anmeldung, nicht der Prioritätstag!
 - i. zu § 3 (5) Nr. 1: (1.) es muss bewiesen werden, dass Dritter nicht zur Anmeldung berechtigt war (Missbrauch) und (2.) dass in Kenntnis der Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Erfinder oder Verletzung des Vertrauensverhältnisses gehandelt worden ist.
 - ii. zu § 3 (5) Nr. 2: vgl. Ausstellungen gem. TaBu 698, merke: Messen, die länger als 3 Wochen dauern und keine gewerblichen Messen sind, sind in der Regel Messen im Sinne der Nr. 2.

II. Neuheit

A. Definition:

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, § 3 (1) PatG, Art. 54 (1) EPÜ.

B. absoluter Neuheitsbegriff,

d.h. keine räumlichen und zeitlichen Schranken für den Stand der Technik. Wenn einmal Stand der Technik entstanden ist, so geht er nicht mit dem Informationsträger unter.

C. nachveröffentlichter Stand der Technik

nach § 3 (2) PatG: früher Doppelpatentierungsverbot (prior claim approach), heute Bereicherung der Technik (whole contents approach). D.h., maßgeblich ist der Inhalt der früheren Patentanmeldung (nicht Gebrauchsmusteranmeldung) zum Anmeldetag, nicht berücksichtigt werden also unzulässige Erweiterungen während des Anmeldeverfahrens der früheren Anmeldung.

- a) DDR: § 6 EinigV, "nach dem 3.10.90 eingereichte Anmeldungen"
- b) EP: nur wenn wirksam DE benannt ist, also die Benennungsgebühr gezahlt wurde und keine Rücknahmefiktion nach R 39 EPÜ erfolgt ist.
- c) EP-PCT: nur wenn wirksam DE benannt ist, s.o., weiter müssen die Voraussetzungen nach § 3 (2) Nr. 2 HS2 PatG, d.h. Art. 153 (5) EPÜ, erfüllt sein: Amtssprache, Anmelde- und Benennungsgebühr gem. Art. 153, R. 159 EPÜ.
- d) PCT: nur wenn wirksam DE benannt ist, weiter müssen die Voraussetzungen gemäß Art. III § 8 (3) IntPatÜG (Eintritt DE-Phase) erfüllt sein. Gebühr und Übersetzung, wenn nicht schon in Deutsch veröffentlicht.

III. Erfinderische Tätigkeit

A. Grundsätze

Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nach § 4 PatG

- a) ist eine der Patentierungsvoraussetzungen nach § 1 PatG,
- b) ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der Auslegung zugänglich ist, jedoch nicht einem Beweis, und
- c) ist ein objektiver Begriff, der keinen Ermessensspielraum lässt. Er stellt nicht auf die subjektive Leistung des Erfinders ab.

B. Fachmann

ist der auf dem einschlägigen Gebiet Tätige, der über durchschnittliches Wissen und Können verfügt, Nachbargebiete werden mit beobachtet. Es ist auch ein Team von Fachleuten möglich.

Umfang des Wissens:

- a) macht vom gesamten Stand der Technik des für ihn relevanten Fachbereiches Gebrauch,
- b) fachmännisches Können,
- c) technisches Allgemeinwissen, über das jeder Techniker verfügt, und
- d) Stand der Technik aus benachbarten Gebieten.