

2. Kapitel

2.1 Wiederholung der Voraussetzung für eine Erfindung

In Kapitel 1 haben wir den Begriff der Erfindung als Grundlage für eine Patenterteilung behandelt. Ferner haben wir den Ausschluss von der Patentierung insbesondere nach § 1 Abs. 2 PatG erörtert.

Eine Erfindung muss, um patentierbar zu sein, nach § 1 Abs. 1 PatG:

- absolut neu sein
- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und
- gewerblich anwendbar sein

Diese drei Merkmale werden wir in diesem Kapitel näher beleuchten. Dabei beginnen wir mit der ersten Voraussetzung, dem Merkmal der Neuheit.

2.1 Merkmal der Neuheit

Zunächst ist festzustellen, dass nur neue Erfindungen geschützt werden können. Eine Erfindung gilt gem. § 3 Abs. 1 PatG als neu, wenn sie nicht zum **Stand der Technik** gehört.

2.1.1 Stand der Technik

Auch der Stand der Technik ist gesetzlich näher umschrieben. Dieser setzt sich zusammen aus zwei verschiedenen Kriterien,

- den vorher veröffentlichten Kenntnissen einerseits und
- den noch nicht veröffentlichten, aber bereits angemeldeten Patenten andererseits.

2.1.1.1 Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Der Stand der Technik umfasst zunächst nach § 3 Abs. 1 S. 2 PatG alle Kenntnisse, die durch

- schriftliche oder
- mündliche Beschreibung,
- durch Benutzung oder
- in sonstiger Weise

der **Öffentlichkeit zugänglich gemacht** worden sind.

Man spricht in diesem Zusammenhang von dem absoluten Neuheitsbegriff des Patentrechts, da jegliche mündliche oder schriftliche Vorveröffentlichung bereits schädlich ist. Eine große Gefahr für den angestrebten Patentschutz ist damit die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch den Erfinder selbst.

Hier ein paar Beispiele für die Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit:

Schriftliche Beschreibung	Mündliche Beschreibung	Offenkundige Vorbenutzung/ In sonstiger Weise
Veröffentlichungen in - Büchern - Zeitschriften - Katalogen - Manuskripten	Verbreitung in Form von - Vorlesungen - Reden - Vorträgen - Gesprächen	- Herstellung - Anbieten - Inverkehrbringen - Ausstellung - Gebrauch

<p>- Werbepublikationen</p> <p>Erzeugnisse</p> <p>- der Druckerpresse, - in Blindenschrift, - in Handschrift, soweit sie objektiv zur Weiterverbreitung geeignet sind</p> <p>auch: veröffentlichte Patentanmeldungen</p>	<p>- Erläuterungen (z.B. bei Werksbesichtigungen, Messen, Führungen)</p>	<p>- Einfuhr</p> <p>- Besitz</p> <p>- Aufzeichnung auf Bild- oder Tonträger eines Erzeugnisses</p> <p>- Anwendung eines Verfahrens</p> <p>sofern hierbei jeweils die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet wird, dass beliebige Dritte Kenntnis von dem vor benutzten Gegenstand und seinen Eigenschaften erhalten</p>
--	--	--

Die Beurteilung, ob eine Erfindung bereits veröffentlicht ist, erfolgt objektiv. Auf das Wissen des Erfinders kommt es hierbei nicht an.

Wichtig ist auch, dass die Informationen der Allgemeinheit nicht tatsächlich bekannt sein müssen. Neuheitsschädlich ist schon bereits die **Möglichkeit der Kenntnisnahme** durch einen nicht überschaubaren Personenkreis

- irgendwie,
- irgendwo,
- irgendwann auf der Welt.

Die Regelung des § 3 Abs. 1 PatG zwingt den Erfinder dazu, seine Erfindung auch schnellstmöglich zum Patent anzumelden. Wer mit der Anmeldung unnötige Zeit wartet, riskiert den Verlust seines Patentanspruchs:

- Ein anderer Erfinder kann eine inhaltsgleiche Erfindung machen und diese zum Patent anmelden (vgl. hierzu ausführlich die Darstellung auf der übernächsten Seite);
- Ein anderer Erfinder kann seine inhaltsgleiche Erfindung neuheitsschädlich veröffentlichen, z.B. im Rahmen eines Beitrages in einer Zeitschrift, durch einen Vortrag etc.

Durch die **besondere Vereinbarung von Vertraulichkeit** zwischen Personen kann das „öffentlich werden“ der Erfindung ausgeschlossen werden. Eine solche Geheimhaltungsverpflichtung kann beruhen auf

- einer ausdrücklichen Vereinbarung (Vertrag) oder
- auf einer stillschweigenden Vereinbarung (wenn auf Grund eines Treue- oder Vertrauensverhältnisses eine Verschwiegenheit erwartet werden konnte).

So ist z.B. bei einer technischen Entwicklung, zu der mehrere Beteiligte beitragen, aufgrund des gemeinsamen Interesses eine vertrauliche Behandlung zu erwarten. Dies gilt auch, wenn für bestimmte Herstellungsschritte Dritte mit der Weiterentwicklung betraut werden.

Die besondere Vereinbarung der Vertraulichkeit kann zwei Wirkungen haben:

- Die Mitteilung (**nur**) an den Geheimhaltungsverpflichteten ist **keine** neuheitsschädliche Offenbarung.
- Sofern unter Missbrauch der Geheimhaltungsverpflichtung eine Veröffentlichung erfolgt, gilt diese sechs Monate lang nicht als Stand der Technik (§ 3 Abs. 4 Nr. 1 PatG).

Das Risiko, dass die vereinbarte Vertraulichkeit nicht eingehalten wird, liegt aber ausschließlich bei dem Erfinder. Es ist also sehr genau zu überlegen, wem seine Erfindung mitgeteilt wird und wer an der Forschung für eine neue Erfindung beteiligt wird.

Bei einer missbräuchlichen Vorveröffentlichung durch den Geheimhaltungsverpflichteten stehen dem Erfinder gegebenenfalls Schadensersatzansprüche gegen den Verletzer und die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung in einem Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren zu. Diese Folgeprozesse sind aber in der Praxis schwierig zu führen und haben eine entsprechend lange Zeitdauer. Die tatsächliche Höhe der Schadensersatzansprüche ist zudem kaum zuverlässig zu beziffern.

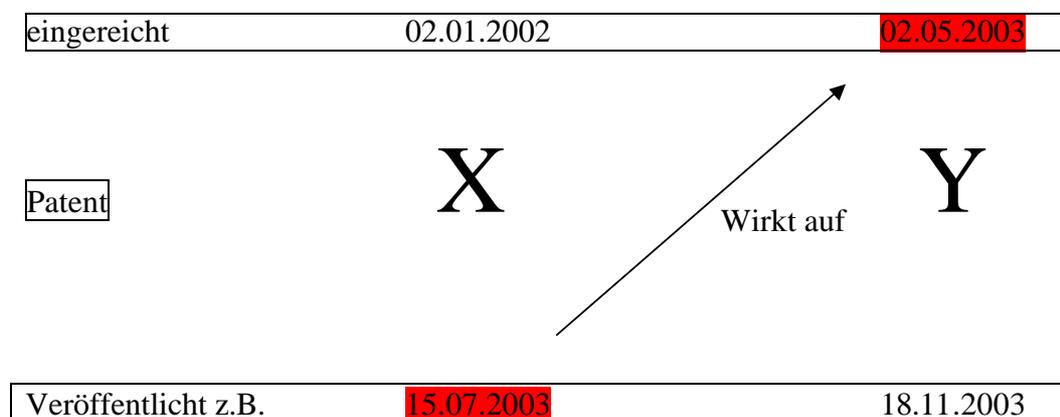
Allgemein gilt: Es sollte genau überlegt werden, wem Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt werden. Bei einer Weitergabe sollte insbesondere mit Dritten eine schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden, die der Vertragspartner unterschreiben muss. Die Schriftform ist wichtig, damit die Geheimhaltungsverpflichtung im Streitfall bewiesen werden kann.

2.1.1.2 Patentanmeldungen älteren Zeitrangs

Weiterhin zählen nach zum Stand der Technik Patentanmeldungen älteren Zeitranges, die berechtigterweise veröffentlicht sind und die Wirkung in Deutschland haben. Eine berechtigte Veröffentlichung liegt vor, wenn die ältere Patentanmeldung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung noch anhängig war.

Beispiel:

Die Patentanmeldung „Patent X“ wird angemeldet am 02.01.2002, sie wird jedoch erst offen gelegt nach 18 Monaten, z.B. am 15.07.2003. Die Patentanmeldung „Patent Y“ wird eingerichtet am 02.05.2003. In diesem Fall ist „Patent X“ mit seinem gesamten Inhalt Stand der Technik auch schon für „Patent Y“.



2.1.2 Neuheitsprüfung

Im Rahmen der Neuheitsprüfung wird der Inhalt der Erfindung jeweils mit allen einzelnen Veröffentlichungen, die in ihrer Gesamtheit den Stand der Technik bilden, abgeglichen.

Diese Veröffentlichungen nennt man in der Praxis Entgegenhaltungen. Dabei gilt, dass eine Erfindung dann nicht mehr neu ist, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung in auch nur einem einzelnen zum Stand der Technik gehörenden Dokument vorveröffentlicht oder in anderer Form als vollständige Einheit offenbart sind.

2.1.3 Arzneimittel

Für Erzeugnisse im pharmazeutischen Bereich besteht nach § 3 Abs. 3 PatG eine Ausnahme: Hier kann eine neu entdeckte Verwendungsweise als neue Erfindung gelten, obwohl der Stoff an sich vorher schon bekannt war.

Zur Erklärung:

In § 5 Abs. 2 PatG werden **Verfahren** zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren vom Patentschutz ausgenommen. **Stoffe oder Stoffgemische**, die in einem dieser Verfahren zur Anwendung kommen, sind aber patentierbar, § 5 Abs. 2 Satz 2 PatG. Gehört ein Stoff zum Stand der Technik, ist eine neue Anwendung in den genannten Verfahren dennoch patentierbar.

§ 3 Abs. 3 PatG führt damit ausnahmsweise den Stoff als Arzneimittel in seiner neuen Verwendung dem Erzeugnisschutz zu. Die Neuheit des Mittels beruht dann auf der erstmaligen neuen medizinischen Anwendung.

2.2 Merkmal der erfinderischen Tätigkeit

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 S. 1 PatG. Erforderlich ist daher eine gewisse **Erfindungshöhe**.

Maßstab für die Beurteilung ist der Durchschnittsfachmann, der auf dem Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung greift. Jede Lösung des Problems, die der Durchschnittsfachmann mit seinem Wissen finden kann, ist nicht patentfähig.

Ausgangspunkt ist der gesamte Stand der Technik, im Unterschied zur Neuheitsprüfung muss kein Einzelvergleich durchgeführt werden, sondern es ist die Kombination aller bekannten Erfindungen entscheidend. Wenn die Erfindung dem Durchschnittsfachmann nach dem gesamten Stand der Technik nahe lag, fehlt entsprechend die Patentfähigkeit.

In der Praxis ist eine Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, oftmals nicht einfach. Die Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang diverse so genannte Beweiszeichen entwickelt, die bei der Bewertung herangezogen werden können.

Die wichtigsten Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sind:

- wenn das Problem über eine längere Zeitspanne in der Fachwelt bekannt war und ein Bedürfnis für seine Lösung bestand,
- wenn durch die Erfindung eine technische Fehlvorstellung überwunden wird,
- wenn die neue Lehre ein Überraschungsmoment hat.

Gegen eine erfinderische Tätigkeit spricht:

- wenn dasselbe Problem innerhalb eines kurzen Zeitraumes mehrfach gelöst worden ist

Es ist nicht in jedem Fall eine „große = revolutionäre“ Erfindung erforderlich. Alles was nicht nahe liegt ist patentfähig! Eine „große“ Erfindung kann damit aus diversen kleinen Erfindungen bestehen.

2.3 Zeitpunkt

In einigen Fällen kann es von großer Bedeutung sein, auf welchen Zeitpunkt bezogen die Prüfung der Merkmale der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfolgt.

Abzustellen ist auf den Tag, der über den Zeitrang des angemeldeten Patents entscheidet, § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG. Dies ist grundsätzlich der Tag der Anmeldung. Wichtig ist also, dass vor der Anmeldung liegende Veröffentlichungen oder sonstige Mitteilungen den späteren Patentschutz vereiteln. Dies gilt auch für Veröffentlichungen durch den Erfinder selbst. Eine Veröffentlichung von wissenschaftlichen Gedanken durch den Erfinder selbst kann dazu führen, dass die technische Lösung dann nahe liegt. Dann liegt keine erfinderische Tätigkeit mehr vor und die Erfindung ist nicht mehr patentierbar.

Sollen bereits vor der Anmeldung – etwa im Rahmen des wissenschaftlichen Austauschs oder der Einwerbung von Forschungsmitteln – Dritte informiert werden, so müssen Geheimhaltungspflichten vereinbart werden (vgl. insoweit die Probleme mit Geheimhaltungspflichten).

Darüber hinaus sind Anmeldungen älteren Zeitrangs neuheitsschädlich, da sie zum Stand der Technik gehören, auch wenn ihr Inhalt der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich geworden ist, § 3 Abs. 2 PatG.

2.4 Erfindung gewerblich anwendbar § 5 Abs. 1 PatG

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn sie auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Der Begriff „Gewerbe“ entspricht der üblichen Definition der Rechtsprechung, ist also



- eine fortgesetzte,
- selbständige,
- erlaubte,
- auf Gewinn ausgerichtete Tätigkeit
- einschließlich der Urproduktion
- mit Ausnahme der freien Berufe.

Eine Einschränkung ergibt sich durch dieses Merkmal in der Praxis kaum. Erzeugnisse und Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen sind in den meisten Fällen gewerblich anwendbar. Es kommt nicht darauf an, ob sie auch wirtschaftlich verwertbar oder sinnvoll sind.

Ausgenommen vom Patentschutz aufgrund des Fehlens gewerblicher Anwendbarkeit sind nur diejenigen Erfindungen, die allein theoretische Bedeutung haben und in einem Gewerbebetrieb nicht praktisch verwertbar sind.

Als gewerblich nicht anwendbar gelten gem. § 5 Abs. 2 PatG

- Verfahren zur chirurgischen Behandlung,
 - Verfahren zur therapeutischen Behandlung und
 - Diagnostizierverfahren,
- sofern die Verfahren den menschlichen oder tierischen Körper betreffen.

Die Abgrenzung, wann eine nicht patentierbare chirurgische oder therapeutische Behandlung bzw. ein Diagnostizierverfahren vorliegen, ist nicht immer einfach.

Nicht patentierbar	Patentierbar
Eine chirurgische Behandlung umfasst nicht nur den blutigen Eingriff mittels Skalpell, sondern auch die modernen Behandlungsmethoden mittels Laser etc.	Nicht dazu zählen aber „alltägliche“ Maßnahmen wie Haare Schneiden, Tätowieren oder Ohrlochstechen.
Therapeutische Behandlungen haben zum Ziel, pathologische Zustände zu heilen oder diesen vorzubeugen. Nicht patentierbar ist damit z.B. ein Verfahren zum Entfernen von Zahnbelag.	Patentierbar sind dagegen Verfahren, die nicht therapeutischen Zielen dienen, z.B. Haarfärbeverfahren, Verfahren zur künstlichen Befruchtung bei Tieren etc.
Ein nicht patentierbares Diagnostizierverfahren setzt voraus, dass durch das Verfahren <ul style="list-style-type: none"> • erkannt wird, dass eine Abweichung von einem gesunden Organismus vorliegt und • auf welcher Ursache diese Abweichung beruht. 	Patentierbar sind dagegen Verfahren, die nur Zwischenergebnisse liefern, selbst wenn sie bei der Diagnose zu verwerten sind.

Wie oben bereits erwähnt, gelten allerdings Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, die in Anwendung eines derartigen Verfahrens gewonnen werden, als gewerblich anwendbar.