

# Einführung in das Patentrecht

Philip Schieber

Betreuer: Andreas Müller, Tobias Bandh

Seminar Future Internet SS2011

Lehrstuhl Netzarchitekturen und Netzdienste

Fakultät für Informatik, Technische Universität München

Email: schieber@in.tum.de

## KURZFASSUNG

Der Patentschutz ist heute ein unentbehrliches Mittel zur Förderung des innovativen Entwicklungsdrangs unserer Gesellschaft. Statistiken des Deutschen Patent- und Markenamtes zufolge wird etwa alle neun Minuten eine Erfindung in Deutschland unter gesetzlichen Schutz gestellt. Das Patent als Schutzrecht für technische Innovationen belohnt seinen Urheber durch ein wirtschaftliches Verwertungsmonopol. Gerade für Unternehmen sind derartige gesetzliche Möglichkeiten nicht nur wegen ihrer wirtschaftlichen Relevanz wichtig. Patentanmelder gelten als innovativ, intellektuell und kreativ. Doch wie wird ein Patent genau definiert und was sind die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um eine Innovation unter gesetzlichen Schutz stellen zu lassen? Bezugnehmend auf derartige Fragestellungen wird im Folgenden eine Einführung in die Thematik des Patentrechts gegeben. Darüber hinaus werden deutsche und international geltende juristischen Grundlagen des Patentwesens analysiert und dargestellt.

## Schlüsselworte

Patent, Patentrecht, Erfindung, Schutzgegenstand, DPMA

## 1. EINLEITUNG

„[...] Es ist jedem Dritten für die Dauer von 10 Jahren verboten, ohne die Zustimmung des Urhebers eine weitere Vorrichtung zu bauen, die mit besagter Vorrichtung übereinstimmend oder ähnlich ist.“ [13]

Dieser Auszug eines venezianischen Gesetzestextes aus dem Jahre 1474 ist das erste historisch fundierte Dokument, das den gesetzlichen Schutz einer Erfindung festhält. Abstammend von der lateinischen Beschreibung „littera patens“, was frei übersetzt „offener Brief“ bedeutet, wird dieses Schutzrecht auf eine technische Innovation heute „Patent“ genannt.

Durch das Patentrecht erhält ein Erfinder für seine schöpferische Leistung eine Rechtsstellung, die ausschließlich ihn für eine bestimmte Zeit zur Verwertung der Erfindung berechtigt.

Die heutige Relevanz des Themas Patentrecht wird unter anderem durch die Analyse von Daten und Statistiken des Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ersichtlich. Alleine im Jahr 2009 wurden laut dem Jahresbericht des DPMA [5] fast 60.000 neue Patente in Deutschland angemeldet. Hierbei lohnt es sich nunmehr die juristischen Hintergründe des Patentrechts zu analysieren und die internationalen Zusammenhänge dieses Rechtsgebiets darzustellen. Im Folgenden werden, ausgehend von der deutschen

Rechtsprechung als Referenzsystem, allgemeine Charakteristika des Patentwesens herausgearbeitet.

So wird das Patentrecht in Abschnitt 2 in einen Kontext mit der deutschen Rechtsprechung gesetzt, woraufhin in Abschnitt 3 international geltende materiell-rechtliche Grundlagen zur Patentfähigkeit einer Erfindung dargelegt werden. In Abschnitt 4 werden das deutsche Patentrecht sowie Grundlagen des Patenterteilungsverfahrens dargestellt und außerdem internationale Bestrebungen zur Harmonisierung des Patentwesens beleuchtet. Zuletzt werden Besonderheiten des amerikanischen Patentrechts vorgestellt und mit den deutschen Rechtsgrundlagen verglichen.

## 2. Einordnung des Patentrechts in einen juristischen Kontext

„Das deutsche Patentrecht ist eine zentrale Norm des gewerblichen Rechtsschutzes“ [12]. Der Rechtsschutz verpflichtet sich wiederum, als Teil des Privatrechts, dem Schutz des geistig gewerblichen Schaffens. Die relevanten Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes werden in Abbildung 1 dargestellt.



Abbildung 1: Systematisierung der Rechtsmaterie des gewerblichen Rechtsschutzes (In Anlehnung an [17], S.33)

Wie Abbildung 1 zeigt, lässt sich der gewerbliche Rechtsschutz in zwei Teilbereiche gliedern.

So kann man die technischen und gestalterischen Schutzrechte als eine Unterteilung auffassen. Diese Rechte befassen sich mit dem Schutz von individuellen Geistesschöpfungen, welche das Gebiet des Immaterialgüterrechtsschutzes begründen. Ein wichtiges Charakteristikum des Immaterialguts ist, dass es einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Der Immaterialgüterrechtsschutz besteht daher, wie in Abbildung 1 dargestellt, vor allem aus dem Schutz von geistig-gewerblichen Schöpfungen. Hierunter stellen das Patentgesetz, das Gebrauchsmusterrecht und das Halbleiterschutzgesetz die technischen Schutzrechte dar. Das Patentgesetz schützt technische Erfindungen, die aus geistigen Leistungen entstanden sind. Das Gebrauchsmusterrecht ist in

seinem Wesen ähnlich zum Patentrecht. Es beinhaltet ebenfalls Schutzrechte für technische Innovationen, grenzt sich allerdings durch eine weniger strenge Prüfung auf Neuheit und Existenz erfinderischer Schritte vom Patentrecht ab. Umgangssprachlich wird das Gebrauchsmuster deshalb oft auch „kleines Patent“ genannt. Das Halbleiterschutzgesetz bildet eine Sonderform der technischen Schutzrechte für den Bereich der mikroelektronischen Halbleitererzeugnisse. Gemäß dem Gesetzestext erstreckt sich nach §1 Abs.4 des Halbleiterschutzgesetz [3] der Schutz nicht auf die „der Topographie zugrunde liegenden Entwürfe, Verfahren, Systeme, Techniken oder auf die in einem mikroelektronischen Halbleitererzeugnis gespeicherte Information, sondern nur auf die Topographie als solche.“ Das Geschmackmustersgesetz unterscheidet sich von den technischen Schutzrechten zufolge dahingehend, dass es nicht technischen Handlungsanweisungen Schutz vor Nachahmung gewährt, sondern neuen, individuellen sowie ästhetischen Gestaltungsformen gewerblicher Leistungen, wie beispielsweise Stoffmustern. Der Erfinder kann hierbei das subjektive Recht an seinem Formgedanken beim Patent- und Markenamt erwerben. Dagegen umfasst das Urhebergesetz den Schutz von kulturellen Schöpfungen, wie beispielsweise literarischen Werken oder Musikstücken.

Neben den technischen und gestalterischen Schutzrechten existiert das Wettbewerbsrecht, als weitere Unterteilung des gewerblichen Rechtsschutzes. Dessen Intention ist der Schutz des Leistungswettbewerbs. Hier kann man den Schutz der Freiheit des Wettbewerbs als einen Unterpunkt auffassen. Juristisch festgeschrieben sind derartige Schutzrechte im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Darüber hinaus existieren Gesetze zum Schutz der Lauterbarkeit des Wettbewerbs. Hierzu gehört unter anderem das im Markengesetz (MarkenG) verankerte Kennzeichenrecht. Dieses regelt neben Markennamen auch geschäftliche Bezeichnungen eines Unternehmens. Folglich wird durch dieses Gesetz vor allem die Werbeleistung eines Markensymbols geschützt.

Somit bleibt festzuhalten, dass das Patentgesetz im Umfeld des gewerblichen Rechtsschutzes ein Teilgebiet des Schutzes geistig gewerblicher Schöpfungen mit technischem Hintergrund abdeckt.

### 3. Materiell-rechtliche Grundlagen des Patentrechts

Nach der Einordnung des Patentrechts in einen Rechtskontext, gilt es nun die materiell-rechtlichen Grundlagen des Patentwesens zu erläutern. Diese stellen die juristische Basis dar, welche die sachlichen Grundvoraussetzungen zur Erteilung eines Patents festlegt. Die materiell-rechtlichen Grundlagen lassen sich in fünf zentrale Säulen gliedern. Abbildung 2 stellt diese grafisch dar.

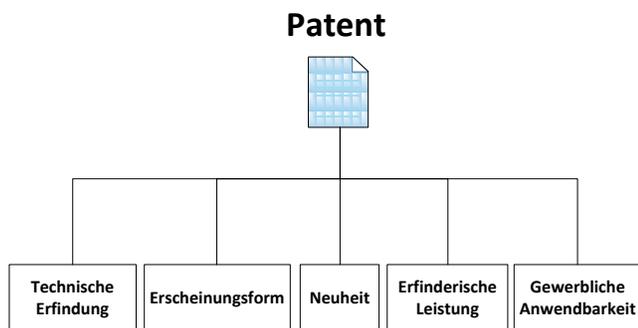


Abbildung 2: Materiell-Rechtliche Säulen eines Patents

Im Folgenden gilt es zu klären, ob ein Schutzgegenstand die Eigenschaften einer technischen Erfindung erfüllt. Ferner muss man unterscheiden, welche Patenterscheinungsform vorliegt, da man zwischen Sach- und Verfahrenspatenten differenziert. Nach Klärung dieser Sachverhalte muss der Schutzgegenstand noch unter weiteren drei Gesichtspunkten, welche die sachlichen Schutzvoraussetzungen darstellen, beleuchtet werden. Ein zu analysierender Aspekt ist der Grad der Neuheit einer Erfindung. Darüber hinaus bilden die erfinderische Leistung und gewerbliche Anwendbarkeit des Schutzgegenstandes zwei weitere Prüfungsgrundsätze zur Patentfähigkeit.

Ausgehend von der deutschen Rechtsprechung werden die beschriebenen Patenterteilungsvoraussetzungen genauer beleuchtet. Als juristische Grundlage des deutschen Patentrechts dient das Patentgesetz (PatG) [4]. Dieses trat erstmals 1877 in Kraft und wurde zwischen 1970 und 1980 grundlegend überarbeitet.

#### 3.1 Die Erfindung als Schutzgegenstand

Gemäß §1 PatG werden Patente ausschließlich für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt. Allerdings existiert für den Begriff der „Erfindung“ keine juristische Definition. Ann [2] beschreibt, dass man sich zudem auch in der Rechtswissenschaft auf keine allgemeine Definition einigen konnte. Allerdings haben sich im Laufe der Zeit feste Kriterien durchgesetzt, anhand derer das Vorliegen einer Erfindung im Einzelfall ermittelt werden kann. So gilt heute der Grundsatz: „Eine Erfindung ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs“ [2]. Hierbei sind jedoch einzelne Definitionen der im Satz auftretenden Begriffe von zentraler Bedeutung. Eine „Lehre“ ist ein vom Menschen erschaffenes Gut. Es ist hierbei jedoch wichtig, dass etwas Neues hervorgebracht wird, was über die Auffindung von etwas Gegebenem hinaus geht. Bei dem Begriff „Naturkräfte“ ist zu beachten, dass diese ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandstätigkeit existieren. Ein „kausal übersehbarer Erfolg“ ist eine beabsichtigte, realisierbare und wiederholbare Lösung eines technischen Problems.

Auch für den Begriff der „Technik“ fehlt im Gesetz eine juristische Legaldefinition. Zu beachten ist, dass der Technikbegriff nicht von zeitloser Gültigkeit, sondern anpassungsfähig an die technologischen Veränderungen und die daraus resultierenden Schutzbedürfnissen ist. Der Technikbegriff ist daher in seinem Wesen dynamisch und von Veränderungen seiner Umgebung abhängig. Dadurch wird ein Vorgang dargestellt, welcher der „Welt der Dinge“ [2] zuordenbar ist. Reine Anweisungen an den Geist sind allerdings nicht technisch, infolgedessen können sie auch nicht durch ein Patent geschützt werden.

Eine Erfindung ist freilich gemäß §1 Abs.3 Nr.1 PatG von einer Entdeckung abzugrenzen, welche für sich genommen, mangels Technizität, nicht patentierbar ist. Eine Entdeckung beschreibt definitionsgemäß das bloße Auffinden von bereits existierenden Kenntnissen, bei der die Anweisungen zum neuartigen Handeln fehlen. Ferner wird im selben Paragraphen die Patentfähigkeit von wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden negiert, da diese ebenfalls keine Lehre zum Handeln darstellen und somit eher einer Entdeckung als einer Erfindung zurechenbar sind. §1 Abs.3 Nr.3 PatG schließt Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme oder Datenverarbeitungsanlagen aus. Vor allem das Verbot der Patentierung von Datenverarbeitungsanlagen,

welche umgangssprachlich auch als „Softwarepatente“ bezeichnet werden, wird aktuell kontrovers diskutiert.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass der Begriff der technischen Erfindung juristisch nicht eindeutig geklärt ist und die Ermittlung der Patentfähigkeit eines Schutzgegenstandes oft subjektiven Auffassungen unterliegt.

## 3.2 Erscheinungsformen eines Patents

Gemäß §9 PatG verleiht ein Patent seinem Inhaber das ausschließliche Benutzungsrecht an der geschützten Erfindung. Darüber hinaus schreibt das Gesetz zudem ein Verbotungsrecht fest, dass Dritten die Verwendung der geschützten Erfindung ohne Erlaubnis des Patentinhabers untersagt. Nun gilt es jedoch zu unterscheiden, welche Erscheinungsform eines Patents vorliegt, da die rechtlichen Benutzungseinschränkungen je nach Patentform verschieden sind.

### 3.2.1 Erzeugnispatent

In §9 Satz 2 Nr.1 PatG ist festgehalten, dass es jedem Dritten untersagt ist, ohne die Zustimmung des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand eines Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Aus dieser Formulierung lässt sich der Begriff des „Erzeugnispatents“ ableiten. Dieser ist allerdings an keiner Stelle im Gesetzestext genauer definiert. Jedoch haben sich in der Vergangenheit aus Literatur und Rechtsprechung verschiedene Arten des Erzeugnispatents herausgebildet.

Zum einen kann man „[...] Vorrichtungs- oder Einrichtungspatente, deren Schutzgegenstand Arbeitsmittel sind“ [11], den Erzeugnispatenten zuordnen. Diese erfüllen einen bestimmten Funktionszweck und bestehen im Regelfall aus körperlichen Elementen, die bestimmte Arbeitsschritte ausführen. Als Beispiel für Vorrichtungs- oder Einrichtungspatent dienen Maschinen oder Geräte. Ferner gelten Anordnungen als Erzeugnispatente. Jene bestehen aus Mitteln mit vorwiegend körperlicher Natur, die durch funktionelles Zusammenwirken einen Mehrwert bringen. Oftmals wird auch die Anordnung als Sonderfall des Einrichtungspatents angesehen. Die auf Stoffe erteilten Patente werden ebenfalls den Erzeugnispatenten zugeordnet. Anwendung in der Praxis finden derartige Patente meistens auf dem Gebiet der Chemie. In Abgrenzung zu den Vorrichtungs- und Einrichtungspatenten basiert hierbei der Schutz auf der inneren Beschaffenheit eines Erzeugnisses.

### 3.2.2 Verfahrenspatent

§ 9 Satz 2 Nr.2 PatG besagt, dass es jedem Dritten verboten ist, ein Verfahren, das Gegenstand eines Patents ist, anzuwenden. Bei derartigen Verfahrenspatenten differenziert man zwischen zwei Arten. Auf der einen Seite werden Prozesse betrachtet, deren Hauptfunktionalität in der Herstellung von Gütern liegen. Die Charakteristik eines Herstellungsverfahrens ist aus einem bestimmten Ausgangsprodukt mit Hilfe von festgelegten Verfahrensschritten ein Endprodukt zu produzieren. Wichtig ist hierbei, dass das Produkt während des Vorgangs einer Transformation unterliegt. Derartige Herstellungsverfahren können mechanische, physikalische, biologische oder chemische Prozesse enthalten. Auf der anderen Seite stehen die Verfahren, welche sich auf die Veränderung von Erzeugnissen beziehen. Diese werden ebenfalls den Verfahrenspatenten zugeordnet.

## 3.3 Sachliche Schutzvoraussetzungen

Nach §1 Abs.1 PatG ist eine Erfindung nur dann patentfähig, wenn sie folgende drei sachliche Schutzvoraussetzungen erfüllt. Diese sind „Neuheit“, „erfinderische Tätigkeit“ und „gewerbliche Anwendbarkeit“.

### 3.3.1 Neuheit

Die sachliche Schutzvoraussetzung „Neuheit“ beruht auf dem eigentlichen Zweck des Patents. Demzufolge hat die Förderung des technischen Fortschritts höchste Priorität. Das Patent als Ausschließungsrecht ist daher für den Erfinder eine Art Belohnung dafür, dass er die technische Entwicklung vorangetrieben hat. Der im Gesetz verankerte Neuheitsbegriff wurde 1978 in das PatG eingebracht. Seitdem hat er die Anforderungen an eine erfinderische Leistung durch den zusätzlich zu überprüfenden Aspekt der Neuheit nochmals verschärft.

§3 Abs.1 PatG definiert den Neuheitsbegriff: Eine Erfindung gilt dem Gesetzestext zufolge als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik wird im Gesetz definiert als die 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 sind.

Ensthaler [7] spricht unter Beachtung des Gesetzestexts von einem absoluten Neuheitsbegriff. Er verwendet das Adjektiv „absolut“, da eine ältere Veröffentlichung, die unter Umständen nie zur Ausführung kam, neuheitsschädlich sein kann. Neuheitsschädlich ist somit alles, was dem Stand der Technik zuordenbar ist. Dies umfasst insbesondere die Kenntnisse, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich waren. Die Öffentlichkeit und der damit bezeichnete Personenkreis als solcher ist ein mengenmäßig schwer zu definierender Bereich. Die Publikation einer Information erfordert daher eine Unkalkulierbarkeit der Empfängerzahl sowie die Auffindbarkeit der Informationen durch einen Durchschnittsfachmann. Im juristischen Sinne ist ein Durchschnittsfachmann „[...] ein Experte, der auf seinem Gebiet über das übliche Fachwissen und durchschnittliche Fähigkeiten verfügt“ [14].

Wie in §3 Abs.1 PatG beschrieben, gibt es verschiedene Arten der Veröffentlichung von Informationen. Ist nun eine öffentlich zugängliche Quelle einer Erfindung ähnlich, so ist die Schutzvoraussetzung der Neuheit verletzt. Infolgedessen ist eine solche Erfindung nicht patentfähig. Die Quellen, aus welchen sich der aktuelle Stand der Technik ableitet, sind jedoch unterschiedlich und differenzierbar. Es besteht die Möglichkeit, dass schriftliche Publikationen existieren, die für die Öffentlichkeit erreichbar sind. Gleich eine solche Quelle der Erfindung, die auf Patentfähigkeit geprüft wird, so spricht man im juristischen Sinne von einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung. Ferner ist es möglich, mündlich Informationen zugänglich zu machen. Dies bezeichnet den Vorgang der Publikation von Informationen durch das gesprochene Wort in der Öffentlichkeit. Im Gesetzestext wird darüber hinaus die Variante der Veröffentlichung von Informationen durch Benutzung einer Erfindung festgeschrieben. Allerdings muss hier der Kern der Innovation für die Öffentlichkeit klar erkennlich sein. Juristisch läge hier, sofern eine solche Quelle einer Erfindung gleicht, ein Fall der neuheitsschädlichen Vorbenutzung vor. Auch jegliche sonstige Art und Weise der Veröffentlichung kann neuheitsschädlich sein. Das heißt, dass jedes Medium, das Träger relevanter Informationen ist, zum aktuellen Stand der Technik beiträgt.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Rechtsprechung auf die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Durchschnittsfachmanns abzielt. In diesem Fall würde keine neuheitsschädliche Vorbeschreibung vorliegen, wenn der Durchschnittsfachmann eine vorbeschriebene Lehre nicht nachvollziehen oder die Lehre

mit Hilfe einer Vorbeschreibung nicht ausführen kann.

### 3.3.2 Erfinderische Tätigkeit

Gemäß §4 Satz 1 PatG ist eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für einen Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Zweck dieses Gesetzes ist es die technologische Weiterentwicklung zu fördern. Der Erfinder muss somit ein erforderliches Mindestmaß an geistiger und schöpferischer Anstrengung nachweisen, um eine erfinderische Leistung zu erzielen. Oftmals wird diese Voraussetzung vereinfachend „Erfindungshöhe“ genannt. Dem Gesetzestext zufolge sind zur Beurteilung der Erfindungshöhe zwei Aspekte heranzuziehen. Einerseits ist das Urteil eines Durchschnittsfachmanns (siehe Definition in Abschnitt 3.3.1) und andererseits der Stand der Technik von zentraler Bedeutung. Hierdurch wird versucht eine möglichst objektive Bewertung der erfinderischen Tätigkeit zu wahren.

Nichtsdestotrotz bleibt die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ein eher subjektiver Vorgang. In vielen Patentverfahren ist diese Schutzvoraussetzung Teil von juristischen Auseinandersetzungen, da hier das Gesetz keine eindeutigen Vorgaben, sondern allenfalls Richtlinien vorgibt. Meistens bleibt daher ein Spielraum zur subjektiven Bewertung der Erfindungshöhe.

### 3.3.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Die dritte sachliche Schutzvoraussetzung zur Patenterteilung ist die gewerbliche Anwendbarkeit einer Erfindung. Diese gilt nach §5 PatG als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet, einschließlich der Landwirtschaft, hergestellt oder benutzt werden kann. Beachtet wird hierbei allerdings nur die Möglichkeit der tatsächlichen Anwendbarkeit einer Erfindung. Ob diese wirtschaftlich rentabel realisiert werden kann ist rechtlich nicht von Bedeutung. Somit ist der Grundgedanke dieser Schutzvoraussetzung vor allem die Förderung der praktischen Umsetzbarkeit von technischen Innovationen.

Die Formulierung im Gesetzestext wirft jedoch nach Anns [2] Meinung Probleme hinsichtlich der deutschen Definition des Gewerbebegriffs auf. Dieser schließt zwar alle Bereiche auf den Gebieten der Industrie, des Handwerks, des Bergbaus und der Landwirtschaft mit ein, vernachlässigt jedoch die freien Berufe, wie Anwälte oder Ärzte. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass nach §2 Abs.1 Nr.2 PatG alle chirurgischen oder therapeutischen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers von der Patentfähigkeit ausgenommen sind.

## 4. Patentsysteme

„Die Gründe zur Legitimation eines Patentsystems liegen in der Schutz- und Informationsfunktion von Patenten“ [16]. Daraus folgt, dass die Schutzfunktion die Aussicht auf Patentschutz die Erfindungs- und Innovationstätigkeit anregt. Der Informationsfunktion von Patenten liegt die Offenbarungstheorie zugrunde. Demnach wird ein Vertrag zwischen Erfinder und der Allgemeinheit abgeschlossen, bei dem der Erfinder sein geheimes Wissen zugunsten eines Ausschließlichkeitsschutzes für die gewerbliche Verwertung aufgibt.

Eine weitere wichtige Säule eines Patentsystems ist die Tatsache, dass eine Erfindung durch die Erteilung eines Patents zu einem handelbaren und transferierbaren Gut wird.

Die Bedingungen und Funktionen von Patenten sind zwar weltweit durchaus ähnlich, jedoch unterscheiden sich Patentanmeldungsverfahren und Wirkungsrechte zwischen den einzelnen Staaten zum Teil erheblich. Grundsätzlich besitzt jedes

Land ein eigenes Patentamt, welches sich um Belange der Patenterteilung und um Verletzungen des Patentrechts kümmert. Im Folgenden werden nunmehr das deutsche Patentrecht und der Prozess des deutschen Patenterteilungsverfahrens dargestellt. Daneben wird auch das europäische Patentrecht vor allem hinsichtlich dessen territorialer Wirkung analysiert. Abschließend wird das amerikanische Patentsystem, im Hinblick auf Unterschiede zum deutschen und europäischen Patentrecht, untersucht.

## 4.1 Das deutsche Patentrecht

Nach §34 Abs.1 PatG ist eine Erfindung zur Erteilung eines Patents beim DPMA anzumelden. Über den Anspruch des Anmelders auf Erteilung eines Patents wird in einem Verfahren vor dem Patentamt verhandelt. Beschwerdefälle werden vor dem Patentgericht und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof entschieden.

Zunächst ist festzustellen, dass ein Patentrecht „[...] in seiner Wirkung räumlich auf das Gebiet des Staates, in dem das Patent erteilt wurde, beschränkt ist“ [9]. Diese Regelung bezeichnet man als „Territorialitätsgrundsatz“. Das bedeutet, wenn beim DPMA ein Patent angemeldet wird, ist dieses nur auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gültig. Hintergrund dieser Tatsache ist die Souveränität der einzelnen Staaten, die als elementarer Grundsatz im Völkerrecht verankert ist.

Darüber hinaus treten bei der Patenterteilung gesetzliche Wirkungen in Kraft, welche sich vor allem in Form von Rechten für den Patentanmelder äußern. So gilt unter anderem nach §9 Satz 1 PatG, dass alleine der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Das geltende Recht ist allerdings an den Schutzbereich des Patents gebunden. Dieser wird nach §14 Satz 1 PatG bei der Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt. Das Gesetz besagt, dass zur Auslegung der Patentansprüche Beschreibungen und Zeichnungen herangezogen werden sollen. Diese sind §32 Abs.3 Satz 1 PatG zufolge in der Patentschrift enthalten. Die Wirkung des Patents erstreckt sich gemäß §11 PatG nicht auf Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden.

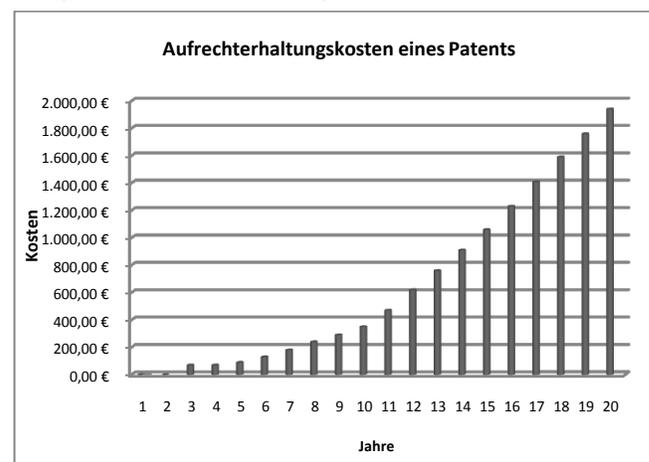


Abbildung 3: Aufrechterhaltungskosten eines Patents

Beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung folgt, dauert das Patent, gemäß §16 Abs.1 PatG, 20 Jahre. Ferner gilt es zu beachten, dass ab dem dritten Jahr progressiv steigende Aufrechterhaltungskosten für ein Patent anfallen. Abbildung 2 veranschaulicht diese Kostenentwicklung, basierend auf dem Kostenmerkblatt des DPMA [6], grafisch.

#### 4.1.1 Das deutsche Patenterteilungsverfahren

Nachdem die rechtlichen Grundlagen des deutschen Patentwesens dargelegt wurden, gilt es nun das deutsche Patenterteilungsverfahren zu analysieren.

Gemäß §34 Abs.1 PatG ist eine Erfindung zur Erteilung eines Patents beim DPMA anzumelden. Diese Anmeldung muss den Namen des Anmelders und einen Antrag auf Erteilung eines Patents enthalten. Darüber hinaus müssen ein oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, klar ersichtlich sein. Zusätzlich ist es erforderlich eine Beschreibung der Erfindung, sowie Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche beziehen, der Anmeldung beizufügen. Nach §34 Abs.4 PatG ist eine Erfindung so deutlich zu offenbaren, dass ein Durchschnittsfachmann (siehe Definition in Abschnitt 3.3.1) sie ausführen kann. Im Anschluss an die Anmeldung erfolgt zunächst eine Offensichtlichkeitsprüfung, bei der die Einhaltung formaler Vorschriften überwacht wird und die Erfindung in die „Internationale Patentklassifikation“ [17] eingeordnet wird. Die Prüfung auf die materiell-rechtlichen Schutzvoraussetzungen erfolgt gemäß §44 Abs.1 PatG nur auf Antrag durch den Patentanmelder oder durch jeden Dritten, der nicht am Prüfungsverfahren beteiligt ist. Hierbei ist eine gesetzlich festgelegte Anmeldefrist von sieben Jahren nach Einreichung der Anmeldung zu beachten. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums kein Prüfungsantrag, so gilt die Patentanmeldung als nichtig. Neben dieser Prüfung existiert die Möglichkeit eine Recherche durch das DPMA in Auftrag zu geben. Hier bietet die Behörde die Möglichkeit an, den Stand der Technik, das heißt die Voraussetzungen, anhand derer Neuheit und Erfindungshöhe des Patents beurteilt werden, zu ermitteln. In der Praxis werden beim DPMA häufig derartige Anträge gestellt, da deren Arbeit als gründlich und vollständig gilt. Gemäß §31 Abs.2 Nr.2 PatG stehen, sofern seit dem Anmeldezeitpunkt 18 Monate verstrichen sind, die Akten der Patentanmeldung jedermann zur Einsicht frei. Nach §49 Abs.1 PatG kann schlussendlich die Prüfungsstelle das Patents nach vollständiger Kontrolle aller Anmeldeunterlagen, sowie Schutzvoraussetzungen erteilen. Genügt eine Erfindung den Anforderungen des Gesetzes nicht, wird der Patentantrag gemäß §48 PatG durch die Prüfungsstelle zurückgewiesen.

Im Falle der Erteilung eines Patents wird die Patentschrift veröffentlicht. In dieser sind die Patentansprüche, Beschreibungen, Zeichnungen und Verweise enthalten. Zudem wird die neu patentierte Erfindung im Patentblatt aufgeführt. Danach treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents in Kraft. Nach Art.30 Abs.1 PatG führt das Patentamt ein Register, welches alle Patentanmeldungen datentechnisch erfasst. Das Patentblatt ist eine regelmäßig erscheinende Veröffentlichung des DPMA und beinhaltet gemäß §32 Abs.5 PatG Übersichten über die Eintragungen ins Register.

§59 Abs.1 PatG schreibt fest, dass innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung Einspruch gegen diesen Beschluss erhoben werden kann.

## 4.2 Internationales Patentrecht

Der gesetzliche Rechtsschutz war „[...] von Anbeginn seiner Entstehung dadurch geprägt, dass dieser auch grenzüberschreitend beachtet werden sollte“ [1]. Aufgrund der lediglich territorialen Wirkungskraft von Patenten galt es frühzeitig schon rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um Patente staatenübergreifend anmelden zu können. Heute basiert der internationale Patentschutz auf zwei Säulen. Zum einen existieren die nationalen

Rechtssysteme der Mitgliedsstaaten und zum anderen wurden auf zwischenstaatlicher Ebene Rechtsverträge sowie Vereinbarungen abgeschlossen. Im Folgenden werden die drei wichtigsten zwischenstaatlichen Übereinkommen zur Vereinfachung von staatenübergreifenden Patentanmeldungen näher betrachtet.

#### 4.2.1 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

Im Laufe des 19. Jahrhunderts traten die ersten Bestrebungen auf, welche sich als Ziel gesetzt hatten die auf staatlicher Ebene geltenden Gesetze beziehungsweise Normen im Bereich der gewerblichen Schutzrechte international zu vereinheitlichen. Eine Reihe von Staaten unterzeichnete daher am 20. März 1883 die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Dieser Vertrag ist einer der ersten international geltenden Übereinkommen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Prinzipien der PVÜ basieren vor allem auf dem „Inländerbehandlungsprinzip“. Dieses schreibt vor, dass die Mitglieder der PVÜ jedem Bürger, der aus einem Mitgliedsstaat stammt, die gleichen rechtlichen Vorteile bezüglich des Schutzes des geistigen Eigentums einräumen müssen. Hierdurch wird vermieden, dass ein Land seine eigenen Bürger rechtlich zu Ungunsten von ausländischen Bürgern bevorteilt. Darüber hinaus ist das Prinzip der „Unionspriorität“ von großer Bedeutung. Die Intention hierbei ist es Konflikte, die sich bei zwei oder mehr Erfindungen zur selben Sache ergeben könnten, zu verhindern. Es wurde beschlossen, dass jeder Antragssteller für ein Patent in einem Mitgliedsstaat der PVÜ demnach eine Prioritätsfrist von derzeit 12 Monaten für die Hinterlegung des Antrags in jedem anderen Land, das der PVÜ angehört, hat. Während dieser Frist kann kein Patent, das Ähnlichkeiten zu der durch die Prioritätsfrist geschützten Erfindung aufweist, in einem anderen Mitgliedsstaat angemeldet werden. Eine Gruppe von Patentanmeldungen in verschiedenen Ländern, die direkt oder indirekt durch eine gemeinsame Priorität miteinander in Verbindung stehen, wird Patentfamilie genannt.

Die PVÜ als älteste Vereinbarung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes gilt als „[...] die Basis des internationalen Patentsystems“ [17]. Heute umfasst die Vereinigung 173 Mitgliedsstaaten.

#### 4.2.2 Patent Cooperation Treaty (PCT)

1978 wurde in Washington ein Vertrag zur Vereinbarung besserer zwischenstaatlicher Zusammenarbeit im Hinblick auf den Patentschutz von mehreren Staaten unterzeichnet. Intention dieser Vereinigung war es „[...] die Ebene rein territorialen Denkens zu verlassen“ [18]. Nach der PVÜ wurden zwar Fortschritte im Zuge der internationalen Vereinheitlichung des Patentschutzes erreicht, es war aber immer noch notwendig in jedem Land einen Patentantrag in dessen Sprache unter Beachtung der verschiedenen Anmeldeformalia zu stellen. Im Zuge der PCT ist es nunmehr möglich eine international geltende Anmeldung eines Patents zu erreichen. Dazu meldet man eine Erfindung bei einem nationalen Patentamt oder beim Europäischen Patentamt an und kann verschiedene Bestimmungsstaaten angeben, auf die sich der Patentschutz ausweiten soll. „Das PCT-Verfahren lässt sich in eine internationale und nationale Phase gliedern“ [17]. Die internationale Phase wird mit der Einreichung der Patentanmeldung initialisiert. Darauf folgen die Erstellung des internationalen Rechercheberichts sowie die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung. Diesem Prozess schließt sich nun ein Prüfungsverfahren durch die nationalen Patentämter der Bestimmungsländer an. An dieser Stelle werden die materiellen Schutzvoraussetzungen sowie länderspezifische Voraussetzungen zur Patenterteilung überprüft.

Neuhäusler [15] zufolge hat das PCT-Verfahren zwei große Vorteile. Der erste besteht darin, dass die Anmeldung eines Patents in der eigenen Sprache erfolgen kann und nicht in der Sprache des Bestimmungslandes formuliert werden muss. Der zweite Vorteil liegt in einer vorläufigen internationalen Prüfung, die eine zeitliche Verschiebung des Eintritts in die nationale Phase zur Folge hat. Infolgedessen entstehen Kosten erst 12 Monate später, also zu einem Zeitpunkt, zu dem der Patentanmelder bereits nähere Erkenntnisse über die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten eines Patents hat. Den Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile des PCT-Verfahrens in der Praxis gegenüber. So erkennen einige nationale Patentämter die vorläufige internationale Prüfung oftmals nicht an. Infolgedessen muss eine derartige Prüfung, die außerdem zusätzliche Kosten für den Patentanmelder verursacht, auf nationaler Ebene wiederholt werden.

Aktuell gibt es 142 PCT-Mitgliedsstaaten, wie unter anderem die USA und Deutschland. Die Bedeutung der PCT-Anmeldungen nimmt heutzutage immer mehr zu. So gab es alleine 2010 nahezu 163.000 PCT-Anmeldungen [20], was gegenüber den Anmeldezahlen von 2009 eine Steigerung von etwa 5 % entspricht.

#### 4.2.3 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)

Im Jahre 1978 trat das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), ein multilateraler Staatsvertrag über die Erteilung europäischer Patente, in Kraft. Dieser Vertrag führt die Errungenschaften der PVÜ und PCT zu einem einheitlichen europäischen Erteilungsverfahren fort. Die Besonderheit in diesem Prozess liegt jedoch darin, dass die beteiligten Staaten einen Teil ihrer Souveränität aufgeben. Das Übereinkommen sieht vor, dass vom Europäischen Patentamt als zentrale Behörde ein europäisches Patent mit rechtlicher Wirkung für die beteiligten Staaten erteilt werden kann. Der Erteilung eines europäischen Patents geschieht ohne Bestätigung der nationalen Behörden.

Die materiellen Schutzvoraussetzungen eines Patents auf europäischer Ebene entsprechen weitestgehend dem deutschen PatG. Wird nun durch das Europäische Patentamt ein Patent mit unmittelbarer Schutzwirkung für alle vom Anmelder benannten Staaten erteilt, so zerfällt dieses in ein Bündel nationaler Patente, von denen unter Umständen jedes an die lokalen rechtlichen Begebenheiten angepasst werden muss.

Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt können nicht nur von Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten eingereicht werden, sondern von allen Staatsbürgern der Erde. Laut der Statistik des Europäischen Patentamts [8] stammen die meisten Patentanmeldungen des Jahres 2009 aus den USA. Neben allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gehören heute elf weitere Staaten, wie die Türkei oder die Schweiz zur Europäischen Patentorganisation.

#### 4.2.4 Vergleich der Patenterteilungsverfahren

Wie im bisherigen Verlauf geschildert, existieren verschiedene Varianten einer Patentanmeldung. Abbildung 4 visualisiert die Möglichkeiten einer nationalen oder internationalen Patentanmeldung grafisch.

Es gilt festzuhalten, dass es zum einen die Möglichkeit gibt, ein Patent direkt beim national zuständigen Patentamt anzumelden. Nachteile hierbei sind, dass eine Patentanmeldung in der jeweiligen Landessprache verfasst werden muss. Darüber hinaus verfügt jeder Staat und somit jedes Patentamt über spezifisch geltende Gesetze und Normen, die man im Einzelfall beachten muss.

Eine weitere Möglichkeit stellt die PCT-Anmeldung dar. Vorteile hierbei sind, dass man eine international geltende Anmeldung bei lediglich einem Patentamt anmelden muss. Ein entscheidender Nachteil ist die Tatsache, dass diese Anmeldung durch alle Patentämter der Bestimmungsstaaten geprüft, übersetzt und gegebenenfalls an die national geltenden Gesetze angepasst werden muss. Im Zuge dessen entstehen Kosten für den Patentanmelder.

Eine europäische Patentanmeldung hat den Vorzug, dass die zentrale Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt nicht mehr durch die einzelnen Bestimmungsstaaten geprüft werden muss. Dies erspart dem Patentanmelder zusätzliche Kosten, die bei den Prüfverfahren durch die jeweiligen nationalen Patentämter angefallen wären.

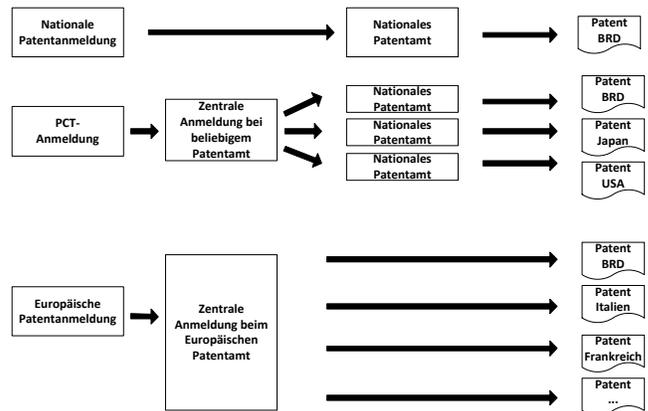


Abbildung 4: Möglichkeiten der nationalen und internationalen Patentanmeldung

### 4.3 Das US-Patentrecht

Das amerikanische Patentrecht grenzt sich erheblich von der deutschen und internationalen Gesetzgebung ab.

Der wohl bedeutsamste Unterschied ist das prioritätsbegründete Erfinderprinzip. Ann [2] schildert, dass überall auf der Welt der Erstanmelder das Patent erhält, welches dem Grundsatz des „first to file“ entspricht. In den USA hingegen hat der Erfinder, nach dem Prinzip „first to invent“, den Anspruch auf das Patent. Dies ist unter Umständen zwar gerechter, lässt sich aber schwerer handhaben als das sonst überall geltende Erstanmelderprinzip. Eine Anmeldung lässt sich einfach und eindeutig rekonstruieren, wohingegen der Zeitpunkt einer Erfindung rechtlich nur schwer definierbar ist. In der Praxis hat dies in den USA zur Folge, dass in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen Aufzeichnungen, zum Beispiel in Form von Laborberichten existieren, um später im Falle eines Rechtsstreit beweisen zu können, die Erfindung als Erster getätigt zu haben. Die Schutzdauer eines Patents beträgt, wie auch im deutschen Patentrecht, 20 Jahre.

Weitere Unterschiede zum deutschen und europäischen Patentrecht werden anhand der Patentarten und Gegenständen, die patentiert werden können, ersichtlich. So existieren „[...] in den USA drei Arten von Patenten“ [15]. Die „utility patents“ werden an denjenigen vergeben, der einen neuen und nützlichen Prozess, eine Maschine, einen herstellbaren Gegenstand oder eine Materialzusammensetzung erfindet beziehungsweise entdeckt. Die „design patents“ werden für neue, originale und verzierende Designs für einen herstellbaren Gegenstand an den Erfinder vergeben. Darüber hinaus können „plant patents“ an jeden erteilt

werden, der eine neue Varietät einer Pflanze erfindet oder entdeckt und asexuell reproduziert.

2009 wurden in den USA 482.871 Patente [19] durch das „United States Patent and Trademark Office“ erteilt.

## 5. Zusammenfassung

Abschließend bleibt anzumerken, dass das deutsche und internationale Patentrecht ein weites Gebiet darstellt, welches in Auszügen dargelegt wurde. Alleine die Tatsache, dass sich in Deutschland eine Vielzahl von Patentanwälten um die Belange des gewerblichen Rechtsschutzes kümmern, verdeutlicht den Umfang und die Komplexität dieses Rechtsgebietes. Festzuhalten bleibt, dass sich einige Aspekte des nationalen und internationalen Patentrechts nur wenig unterscheiden. So kann man unter anderem die materiellen Patenterteilungsvoraussetzungen aufzählen, die international weitgehend einheitlich im Gesetzestext formuliert sind. Andere Aspekte, wie beispielsweise die Patenterteilungsverfahren einzelner Staaten sind jedoch auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene zu differenzieren. Hierzu wurden Bestrebungen zur Harmonisierung des internationalen Patentrechts skizziert. So existieren heutzutage Beschlüsse, wie die PVÜ, das PCT oder das EPÜ, deren Intention die Vereinheitlichung und Vereinfachung von international geltenden Patentanmeldungen ist.

Zusammenfassend gilt es zu unterstreichen, dass das Patentrecht wirtschaftlich und gesellschaftlich heute eine äußerst wichtige Stellung inne hat. Der ehemalige Präsident des DPMA Erich Otto Häußer (1930-1990) bringt die Bedeutung des Patentrechts pointiert mit folgendem Zitat auf den Punkt:

„Wer nicht erfindet, verschwindet.  
Wer nicht patentiert, verliert.“ [10]

## 6. Literatur

- [1] Ahrens, C. (2008), „Gewerblicher Rechtsschutz“, Mohr Siebeck Tübingen, 2008.
- [2] Ann, C. (2008), „Patente und Marken“, [http://www.jura.wi.tum.de/fileadmin/w00bcz/www/Materialien\\_PatMa/PatMa\\_WS\\_2010\\_11\\_PatR.pdf](http://www.jura.wi.tum.de/fileadmin/w00bcz/www/Materialien_PatMa/PatMa_WS_2010_11_PatR.pdf), zugegriffen am 21.03.2011.
- [3] Bundesministerium der Justiz, „Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen“, <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/halblschg/gesamt.pdf>, zugegriffen am 10.03.2011.
- [4] Bundesministerium der Justiz, „Patentgesetz“, <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>, zugegriffen am 10.03.2011.
- [5] Deutsches Patent- und Markenamt, „Jahresbericht 2009“, Juni 2010.
- [6] Deutsches Patent- und Markenamt, „Kostenmerkblatt“, <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf>, zugegriffen am 17.03.2011
- [7] Ensthaler, J. (2009), „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“, Springer-Verlag, 3.Auflage, Januar 2009.
- [8] EPO, „Europäische Patentanmeldungen von 2000-2009 nach Sitz bzw. Wohnstaat“, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005CAFC1/\\$File/applications\\_2000-2009\\_per\\_residence\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57439235539A0D63C125755B005CAFC1/$File/applications_2000-2009_per_residence_en.pdf), zugegriffen am 18.03.2011.
- [9] Götting, H.-P., Schwipps, K. (2004), „Grundlagen des Patentrechts“, B.G.Teubner Verlag, 1.Auflage, Januar 2004.
- [10] Häußer, E., „Zitate zum Thema Patent“, <http://www.zitate.de/kategorie/Patent/>, zugegriffen am 18.03.2011
- [11] Hofmann, A. (2000), „Der Schutz von Verfahrenserfindungen im Vergleich zu Erzeugniserfindungen“, Dissertation an der Technischen Universität München (Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), 2000.
- [12] Ilzhöfer, V., Engels, R. (2009), „Patent-, Marken- und Urheberrecht“, Franz Vahlen GmbH, 7.Auflage, Januar 2010
- [13] Kostylo, J., Translation of “Venetian Statute on Industrial Brevets, Venice (1474)”, [http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/showTranslation/%22i\\_1474%22/start/%22yes%22](http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/showTranslation/%22i_1474%22/start/%22yes%22), zugegriffen am: 08.03.2011.
- [14] Kraßer, R. (2004), „Patentrecht – Ein Lehrbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht“, 5.Auflage, 2004.
- [15] Neuhäusler, P. (2008), „Patente in Europa und den USA“, Fraunhofer IS Discussion Paper.
- [16] Nirk, R., Ullmann, E. (2007), „Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht (Start ins Rechtsgebiet)“, C.F.Müller, 3.Auflage, November 2006.
- [17] Spranger, H. C. (2006), „Die Bewertung von Patenten“, Dissertation an der Universität Würzburg (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften), 2006.
- [18] Thum, B., „Die Territorialität gewerblicher Schutzrechte und ihre Bedeutung für Sachverhalte mit Auslandsbezug“ [http://www.wuesthoff.de/fileadmin/site/documents/news/de/Aufsatz\\_zu\\_Territorialitaetsprinzip\\_-\\_Thum.pdf](http://www.wuesthoff.de/fileadmin/site/documents/news/de/Aufsatz_zu_Territorialitaetsprinzip_-_Thum.pdf), zugegriffen am 18.03.2011
- [19] United States patent and trademark office, “U.S. patent statistic report”, [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf), zugegriffen am 18.03.2011
- [20] WIPO, „International Patent Filings Recover in 2010“, [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article\\_0004.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html), zugegriffen am 18.03.2011.