

„Wissensreihe gewerblicher Rechtsschutz“

Von Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann, Düsseldorf

Patentanwalt und Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e. V.

Teil 1: Technische Schutzrechte

Zu den technischen Schutzrechten zählen das Patent sowie das Gebrauchsmuster. Mit ihnen lassen sich Erfindungen technischer Art schützen, wie zum Beispiel Radios, Fahrräder, Lampen und dergleichen. Das Patent bietet zudem die Möglichkeit, Verfahren zum Herstellen von Erzeugnissen, Arbeits- und Anwendungsverfahren, wie zum Beispiel Verfahren zur Herstellung von Kabeln, Steckern und dergleichen unter Schutz zu stellen.

Das Patent

Das Patent ist ein geprüftes Schutzrecht. Sein Schutzgegenstand, das heißt die Erfindung wird vom Patentamt auf Patentfähigkeit überprüft. Verläuft diese Prüfung erfolgreich, so erteilt das Patentamt ein Patent.

Schutzvoraussetzungen

Eine Erfindung ist dann patentfähig, wenn sie drei Kriterien erfüllt. Sie muss „neu“ sein, auf dem Vorliegen einer „erfinderischen Tätigkeit“ beruhen und „gewerblich anwendbar“ sein.

Nach gesetzlicher Vorschrift gilt eine Erfindung dann als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet, einschließlich der Landwirtschaft, hergestellt oder benutzt werden kann. Diese Schutzvoraussetzung ist in aller Regel erfüllt und stellt deshalb in der Praxis keine besondere Problematik dar. An einer gewerblichen Anwendbarkeit kann es allerdings dann fehlen, wenn es der zum Patent angemeldeten Erfindung an technischer Brauchbarkeit oder Ausführbarkeit mangelt, wie dies zum Beispiel bei einem Perpetuum mobile der Fall ist.

Anders als das Schutzkriterium „gewerbliche Anwendbarkeit“ sind die beiden anderen Schutzkriterien „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ mit Bezug auf den

bekanntem Stand der Technik zu beurteilen. Dabei umfasst der Stand der Technik alle Kenntnisse, die vor dem Tag der Patentanmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Die Erfindung ist also hinsichtlich ihrer technischen Merkmale mit dem Stand der Technik zu vergleichen und gilt dann als neu, wenn sie technische Merkmale beinhaltet, die aus dem Stand der Technik nicht bekannt sind.

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Hierunter ist zu verstehen, dass eine neue, aus dem Stand der Technik nicht bekannte Erfindung nur dann patentfähig ist, wenn sie eine gewisse erfinderische Leistung beinhaltet, wobei als Beurteilungsmaßstab auf das Können und Wissen eines Fachmanns abzustellen ist. Was der Fachmann kann oder was der Fachmann aus dem Stand der Technik hätte entwickeln können, ist nicht erfinderisch.

Bei dem Begriff der „erfinderischen Tätigkeit“ handelt es sich um einen objektiven Rechtsbegriff, der nicht auf die subjektive Leistung des Erfinders, sondern objektiv auf das Erfindungsergebnis abstellt. Subjektive Elemente, wie die individuelle Leistung des Erfinders, sind ebenso unbedeutend, wie der Werdegang der Erfindung. Unerheblich ist, ob dem Erfinder die Erfindung in den Schoß gefallen ist oder ob sie das Ergebnis langjähriger Versuche ist. Es wird ausschließlich das objektive Erfindungsergebnis bewertet, also der Abstand zwischen Erfindung einerseits und Stand der Technik andererseits.

Da es bei der Beurteilung der Schutzkriterien „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ auf den Stand der Technik, also auf all das, was der Öffentlichkeit vor Einreichung der Patentanmeldung bekannt war, ankommt, gilt der Grundsatz: Erst

anmelden, dann reden. In der Hektik des Alltagsgeschäftes wird dieser Grundsatz häufig übersehen. Wenn der Erfinder seine Erfindung erst einmal preisgegeben hat, so zum Beispiel infolge einer Vorführung auf einer Messe, so kann es für eine Patentanmeldung zu spät sein, denn eine Erfindungspräsentation, selbst wenn sie vom Erfinder ausgeht, schafft Stand der Technik, der einer späteren Patentanmeldung im Wege steht.

Anmeldung und Prüfung

Die Anmeldung eines Patents erfolgt durch Einreichung einer Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt in München.

Mit Einreichung der Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt erhält die Patentanmeldung einen Anmeldetag. Dieser Anmeldetag ist für den weiteren Verfahrensgang von entscheidender Bedeutung, denn für die Beurteilung der Patentfähigkeit ist nur der Stand der Technik zu berücksichtigen, der vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich war. Veröffentlichungen, die nach dem Anmeldetag erfolgen, sind für die Beurteilung der Patentfähigkeit unbeachtlich. Der Erfinder kann seine Erfindung mithin nach Einreichung der Patentanmeldung zur Schau stellen, präsentieren, veröffentlichen oder sonstwie der Öffentlichkeit zugänglich machen, ohne dass er Gefahr läuft, die Patentfähigkeit seiner Erfindung zu gefährden.

Innerhalb von sieben Jahren nach Einreichung der Patentanmeldung kann vom Anmelder Prüfungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt dann den für die Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung zu berücksichtigenden Stand der Technik und prüft, ob die zum Patent angemeldete Erfindung die Schutzvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ erfüllt.

Sollte die Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamtes ergeben, dass die Schutzvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ erfüllt sind und die Erfindung zudem „gewerblich anwendbar“ sein, so beschließt das Deutsche Patent- und Markenamt die Patenterteilung. Sollten hingegen nach Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes eine oder mehrere Schutzvoraussetzungen

nicht erfüllt sein, so informiert es hierüber den Anmelder und gibt ihm die Gelegenheit zu einem ergänzenden Vortrag, einschließlich der Möglichkeit, geänderte und gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzte Patentansprüche einzureichen, auf deren Basis dann das Prüfungsverfahren fortgeführt werden kann.

Laufzeit

Das Patent hat, gerechnet ab Anmeldetag, eine maximale Schutzdauer von 20 Jahren. Zur Aufrechterhaltung des Patents bzw. der Patentanmeldung ist ab dem 3. Jahr ab Anmeldetag jährlich eine Verlängerungsgebühr zu entrichten, deren Höhe mit fortlaufender Schutzdauer steigt.

Das Gebrauchsmuster

Ebenso wie das Patent schützt auch das Gebrauchsmuster technische Erfindungen. Es wird häufig als „kleiner Bruder“ des Patents bezeichnet, weil es nur eine maximale Schutzdauer von 10 Jahren hat. Gegenüber Dritten entfaltet das Gebrauchsmuster aber ebenso wie das Patent Unterlassungs-, Schadensersatz-, Auskunfts- und Vernichtungsansprüche und ist insofern dem Patent ebenbürtig. Anders als beim Patent wird allerdings der Gebrauchsmustergegenstand nicht auf Schutzfähigkeit vom Deutschen Patent- und Markenamt überprüft. Das Gebrauchsmuster kann mithin als reines Registerschutzrecht bezeichnet werden.

Schutzvoraussetzungen

Gebrauchsmusterfähig ist eine technische Erfindung, die „neu“ ist und auf einem „erfinderischen Schritt“ beruht. Zudem muss der Gebrauchsmustergegenstand „gewerblich anwendbar“ sein.

Der Begriff der „gewerblichen Anwendbarkeit“ entspricht demjenigen im Patentgesetz. Hinsichtlich der Schutzvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderischer Schritt“ gibt es allerdings wesentliche Unterschiede zum Patent.

Maßstab für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen „Neuheit“ und „erfinderischer Schritt“ ist der vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters bekannt gewordene Stand der Technik, wobei der Stand der Technik alle Kenntnisse umfasst, die durch schriftliche Beschreibung oder durch eine in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Anders als beim Patent umfasst der Stand der Technik für das Gebrauchsmuster also nicht solche Kenntnisse, die der Öffentlichkeit infolge einer mündlichen Beschreibung oder einer Benutzung außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland zugänglich gemacht worden sind.

Zudem kennt das Gebrauchsmustergesetz eine sogenannte „Neuheitsschonfrist“, was bedeutet, dass eine innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters erfolgte Beschreibung oder Benutzung des Gebrauchsmustergegenstandes für die Frage der Gebrauchsmusterfähigkeit außer acht bleibt, wenn sie auf den Gebrauchsmusteranmelder selbst zurückgehen. Die Regelung der „Neuheitsschonfrist“ ermöglicht es dem Erfinder, seine Erfindung vor Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung zu präsentieren, beispielsweise auf einer Messe vorzuführen, und so bereits im Vorfeld einer Gebrauchsmusteranmeldung die wirtschaftliche Verwertbarkeit seiner Erfindung zu prüfen. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn die „Neuheitsschonfrist“ gilt nur für das Gebrauchsmuster und nicht für das Patent, was sich nachteilig auswirken kann, weil der Gebrauchsmusterinhaber keinen Patentschutz mehr erzielen kann, und zwar weder im Inland, noch im Ausland.

Ein Gebrauchsmustergegenstand beruht dann auf dem Vorliegen eines „erfinderischen Schrittes“, wenn er bzw. seine ihm zugrunde liegende Erfindung eine gewisse Erfindungshöhe aufweist. Diese Erfindungshöhe ist dann gegeben, wenn sich der Gebrauchsmustergegenstand für einen Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, wobei der hierfür anzusetzende Maßstab derselbe ist, wie er auch bei der Bewertung des Patentfähigkeitskriterium der „erfinderischen Tätigkeit“ anzusetzen ist.

Anmeldung und Eintragung

Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters erfolgt durch Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt in München.

Nach einer rein formalen Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt wird das Gebrauchsmuster auf Basis der eingereichten Anmeldungsunterlagen eingetragen. Eine sachliche Prüfung, das heißt eine Prüfung auf Gebrauchsmusterfähigkeit findet nicht statt. Je nach Arbeitsbelastung des Deutschen Patent- und Markenamtes vergehen zwischen der Einreichung der Anmeldeunterlagen und der Eintragung eines Gebrauchsmusters nur wenige Monate.

Da die Eintragung eines Gebrauchsmusters ohne sachliche Überprüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt stattfindet, besteht für den Anmelder die Gefahr, dass durch die Gebrauchsmustereintragung ein bloßes „Scheinrecht“ entsteht, das sich im Streitfall nicht durchsetzen lässt, weil sich erst im Nachhinein herausstellt, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht den Schutzvoraussetzungen genügt. Insofern liegt es beim Gebrauchsmusterinhaber, im Vorfeld einer streitigen Auseinandersetzung die Schutzvoraussetzungen eigenverantwortlich zu überprüfen.

Laufzeit

Die Laufzeit eines Gebrauchsmusters beträgt zunächst drei Jahre. Sie kann um weitere drei Jahre und danach noch zweimal um je zwei Jahre verlängert werden. Damit ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von maximal 10 Jahren, gerechnet ab Anmeldetag.

Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster

Obgleich sowohl durch das Patent als auch durch das Gebrauchsmuster technische Erfindungen geschützt werden, bestehen zwischen dem Patent einerseits und dem Gebrauchsmuster andererseits zum Teil erhebliche Unterschiede. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass das Gebrauchsmuster im Unterschied zum Patent ein ungeprüftes Schutzrecht ist. Für den Gebrauchsmusterinhaber birgt dieser Umstand einerseits die Gefahr in sich,

ein „Scheinrecht“ zu erhalten, das im Streitfall einer Überprüfung nicht standhält, andererseits kann ein Gebrauchsmuster aber sehr viel schneller erlangt werden als ein Patent, was es ermöglicht, sehr zeitnah gegen Verletzer vorzugehen. Es kann sich daher anbieten, für ein- und dieselbe Erfindung sowohl ein Patent als auch ein Gebrauchsmuster anzumelden. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem Patent und dem Gebrauchsmuster besteht in dem zur Beurteilung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik. So räumt das Gebrauchsmustergesetz dem Gebrauchsmusterinhaber eine „Neuheitsschonfrist“ von sechs Monaten vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters ein. Eine vergleichbare Regelung findet sich im Patentgesetz nicht. Ferner gilt es zu beachten, dass Verfahren dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich sind. Verfahren zum Herstellen von Erzeugnissen, Arbeits- und Anwendungsverfahren lassen sich ausschließlich mittels eines Patentes schützen.

Dipl.-Ing. Stefan Brinkmann

Patentanwalt

Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e. V. und Leiter des DASV-Fachausschusses für nationales und internationales Wettbewerbsrecht, Patentrecht, Marken- und Urheberrecht

Stenger Watzke Ring - intellectual property

Am Seestern 8

40547 Düsseldorf (Deutschland)

Telefon: 0211/572131

Telefax: 0211/588225

Email: info@stewari.de

www.stewari.de