

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

1. Definition technische Erfindung
- ohne Einschränkung
 - Einschränkung
 - neue BGH-Voraussetzungen d. Technizität
1. BGH-Definition ^{Fundstelle 1} der **Technizität**:
- Eine **technische Erfindung** ist eine **Lehre zum technischen Handeln**, d.h. eine **Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges**
 - der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist. ^{Fundstelle 2} (BGH bis 2000)
 - „Eine Erfindung ist technischer Natur, wenn sie durch eine Erkenntnis geprägt ist, die auf technischen Überlegungen beruht.“ ^{Fundstelle 3}
2. Warum wird der unmittelbare Einsatz beherrschbarer Naturkräfte vom BGH heute nicht mehr für erforderlich gehalten ?
1. Der **Technikbegriff** ist **nicht statisch**. Wegen der **technologischen Entwicklung im Computersektor** verzichtet der BGH für den Technikbegriff auf das Erfordernis des **unmittelbaren** Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte und verlangt nur noch, dass die Erfindung auf **technischen Überlegungen** beruht. ^{Fundstelle 4}
3. a) Kann eine Kombination von technischen und nicht-technischen Merkmalen patentfähig sein ?
- b) Begründung!
- a) Kombinationen von technischen und nicht-technischen Erfindungen sind grundsätzlich patentfähig. ^{Fundstelle 5}
- b) Einem technischen Gegenstand kann seine Technizität durch Hinzufügen nicht-technischer Merkmale nicht genommen werden.

¹ Fundstelle **BGH** GRUR 69, 672 - *Rote Taube*

² Fundstelle **BGH** GRUR 77, 96 - *Dispositionsprogramm*

³ Fundstelle **BGH** GRUR 2000, 498 - *Logikverifikation*

⁴ Fundstelle **BGH** GRUR 2000, 498 - *Logikverifikation*

⁵ Fundstelle **BGH** GRUR 2004, 667 - *Elektronischer Zahlungsverkehr*

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

4. nach der Rechtsprechung des EPA genügt es, wenn eine Erfindung in irgendeiner Form ein technisches Mittel betrifft. Darf dieses Mittel bereits aus dem Stand der Technik bekannt sein ?
- Dass das Mittel aus dem Stand der Technik bekannt ist, steht der Bejahung der Technizität nicht entgegen.^{Fundstelle 6} Allerdings kann die Bekanntheit des technischen Mittels der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen.

scope of protection
(übersetze)

Schutzbereich des Patents

Schutzbereich des Patents -
übersetze in Englische

scope of protection

Sind Verwendungspatente grundsätzlich zulässig, obwohl sie in § 3 III PatG nur für medizinische Anwendungen für zulässig erklärt wurden ?

a) **Ausdrückliche Regelg für medizinische Anwendg:** Nach § 3 III PatG sind **Erzeugnisse, Stoffe** und **Stoffgemische** zur Anwendung am menschlichen oder tierischen Körper patentierbar - im Gegensatz zu den in § 2a I Nr 2 PatG vom Patentschutz ausgenommenen **Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnose**.

b) § 3 III PatG regelt dabei, dass die Bekanntheit von Stoffen oder Stoffgemischen der Patentfähigkeit nicht entgegensteht, wenn diese zur Anwendung in **Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnose** bestimmt sind.

c) **Ohne ausdrückliche Regelung:** Im Gegensatz zu diesen medizinischen sind **nicht medizinisch** einzusetzende **Erzeugnisse, Stoffe und Stoffgemische** sowie Verfahren **grundsätzlich patentierbar**.

Darüberhinaus gilt: „Die Offenbarung **unbekannter Eigenschaften eines bekannten Stoffes** kann ein patentfähiger Beitrag zum Stand der Technik sein, soweit sie **eine neue technische Wirkung** zur Verfügung stellt ... auch für sie kommt ein **Verwendungspatent** in Betracht.“^{Fundstelle 7}

d) „**Gegenüber anderen Gebieten der Technik** bringt § 3 Abs. 3 eine **nicht analogiefähige**

⁶ Fundstelle EPA TBK T 253/03, GRUR Int. 05, 332 - [Auktionsverfahren/HITACHI](#)

⁷ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75a

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

Sonderregelung insoweit, als die Neuheit eines vorbekannten Mittels mit seiner erstmaligen bestimmten (*therapeutischen*) Anwendung begründet wird ...^{Fundstelle 8}

Denn: „Die **bloße Offenbarung von bisher unbekanntem Wirkungen oder Eigenschaften eines Stoffes** enthält als solche jedoch regelmäßig nur eine **Entdeckung**, die unmittelbar einem Patentschutz nicht zugänglich ist.“^{Fundstelle 9}

Es muss also, wie oben bereits zitiert, „**eine neue technische Wirkung** zur Verfügung“ gestellt werden, damit die Offenbarung einer **nichtmedizinischen** unbekanntem Eigenschaft eines bereits bekannten Stoffes patentfähig ist.^{Fundstelle 10}

- | | |
|--|--|
| <p>a) Unterschied zwischen Verwendungserfindung und Funktionserfindung</p> | <p>a) Beiden haben eine neue Brauchbarkeit eines bekannten Produktes oder Stoffes zum Gegenstand.^{Fundstelle 11} Funktionspatente können z.B. Verwendungspatente, Verfahrenspatente, Erzeugnispatente oder Vorrichtungspatente sein.^{Fundstelle 12}</p> |
| <p>a) Unterschied zwischen Stoffschutz und Verwendungs- bzw. Verwendungsherstellungsschutz</p> | <p>a) Der Stoffschutz gewährt dem Berechtigten einen über den Verwendungsschutz (BGH) bzw. Verwendungsherstellungsschutz (EPA) hinausgehenden, nämlich alle Verwendungsformen abdeckenden Schutz.^{Fundstelle 13}</p> <p>b) Der Verwendungsschutz (Verwendungspatent) kommt in Betracht, wenn das Erzeugnis bzw. der Stoff bekannt ist und nur eine neue Anwendung hierfür erfunden wurde.^{Fundstelle 14} Das Verwendungspatent gewährt dem Berechtigten die Benutzung des in ihm bezeichneten Gegenstands nur zu dem dort genannten Zweck.^{Fundstelle 15}</p> |
| <p>b) Was ist absoluter Stoffschutz ?</p> | <p>a) Absoluter Stoffschutz: komplett neuer chemischer Stoff erfunden, alle Verwendungsformen abdeckender Schutz^{Fundstelle 16}</p> |

⁸ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 3 Rn 89

⁹ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75a

¹⁰ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75a

¹¹ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 76

¹² Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 76a

¹³ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 3 Rn 88

¹⁴ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75a

¹⁵ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75

¹⁶ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 3 Rn 88

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

- c) Welche Art Stoffschutz gibt es außerdem ?
- b) **Zweckgebundener Stoffschutz:**
- z.B. für erste medizinische Indikation -
neue Verwendung für bekannten Stoff - hier gibt es nur den **Verwendungsanspruch** (BGH) bzw. den **Verwendungsherstellungsanspruch** (EPA).
Fundstelle 17

Das Verwendungspatent gewährt dem Berechtigten die Benutzung des in ihm bezeichneten Gegenstands **nur zu dem dort genannten Zweck**.
Fundstelle 18

Betrifft der absolute Stoffschutz die

- a) 1. medizinische Indikation oder
b) 2. medizinische Indikation ?

1. **Das (allgemeine) Stoffpatent:**
Es wird für die Erfindung eines bisher völlig unbekanntem chemischen Stoffes bei **absoluter Neuheit** gewährt, schützt wie jedes **Erzeugnispatent** den Stoff gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 und 3 **absolut**, d.h. der Patentschutz **umfasst alle Herstellungs- und Verwendungsarten**, und ist damit im Prinzip **zweckfrei**.
Fundstelle 19
2. **1. med. Indikation:** gewährt **zweckgebundenen Stoffanspruch** zur **Herstellung** und **Verwendung für alle Zwecke auf dem Gebiet der Medizin**, während **Herstellung und Verwendung auf anderen Gebieten frei sind**.
3. **2. med. Indikation:** Sie ist als **zweckgebundenes Sachpatent** patentierbar
 - a) nach EPA nur als **Verwendungsherstellungsanspruch**, d.h. für die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels,
 - b) nach BGH als **Verwendungsanspruch**, d.h. nur für die gewerbliche Anwendung des Stoffes zur Behandlung des menschlichen Körpers, wobei der Arzt einzeln angemischte Arzneimittel ohne Rücksicht auf ein eventuelles Patent verabreichen darf.

¹⁷ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 3 Rn 88

Benkard, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75a

¹⁸ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 1 Rn 75

¹⁹ Fundstelle **Schulte**, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage 2005, § 1 Rn 251 - 253

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

- a) Sind Verwendungspatente für Arzneimittel möglich ? Es geht hier um die **2. medizinische Indikation**
- a) **Europäisches Patent:** ~~Kein Verwendungsanspruch~~, sondern **nur Verwendungs-Herstellungs-Anspruch**. Nach EPA und den meisten EPÜ-Vertragsstaaten ist sie eine **therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers** und daher nicht patentierbar - vgl. z.B. § 2a I Nr. 2 PatG und Art. 54 (5) EPÜ. Fundstelle 20
Patentierbar ist lediglich die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels. Fundstelle 21
- b) **Deutschland:** Ein **Verwendungsanspruch** ist möglich, d.h. es ist die **Verwendung von Stoffen zur Behandlung von Krankheiten im Rahmen der 2. med. Indikation patentierbar**. Der BGH geht davon aus, dass § 2a I Nr. 2 PatG und Art. 52 (4) EPÜ so auszulegen ist, „dass er **nur die Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz ausnimmt, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich - z.B. durch Ärzte - vollziehen**“. Fundstelle 22

13. Vorteile des Gebrauchsmusters gegenüber dem Patent
1. Gebühren beim GebrM geringer.
 2. GbM wird nicht geprüft, d.h.:
 - a) Eintragung erfolgt schneller, denn:
 - i) DPMA prüft nur die formellen und absoluten Schutzvoraussetzungen, die schwierigen relativen Schutzvoraussetzungen Neuheit und Erfindungshöhe werden nicht geprüft - § 8 I, 2 GebrMG.
 - ii) Innerhalb von 3 Monaten nach der Eintragung ist kein Einspruchsverfahren wie nach §§ 59, 21 PatG möglich, nur der Löschantrag.
 3. **claim only approach** bzw. **prior claim approach**:

²⁰ Fundstelle **Schulte**, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage 2005, § 1 Rn 261 **mit Hinweis auf: Große Beschwerdekammer des EPA**

²¹ Fundstelle **Schulte**, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage 2005, § 1 Rn 261

²² Fundstelle **Schulte**, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage 2005, § 1 Rn 262

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

[*approach* = Betrachtungsweise]

Betrachtungsweise, bei der **nur die Ansprüche der sog. älteren Anmeldung** (vgl. dort) zur Ermittlung des **Standes der Technik** herangezogen werden.

Statt der Regelung des § 3 II PatG gibt es im GebrMG nur die Regelung des § 15 I Nr 2 GebrMG.

Der **claim only approach** bzw. **prior claim approach** gilt also nicht für neuere Patente, sondern **nur für neuere Gebrauchsmuster**:

§ 15 GebrMG

- (1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf **Löschung** des Gebrauchsmusters, wenn
2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits aufgrund einer **früheren Patent- oder Gebrauchsmuster-anmeldung** geschützt worden ist

Das bedeutet: Die technischen Neuerungen einer früheren **nachveröffentlichten**, d.h. **nach dem Zeitrang der neueren Anmeldung veröffentlichten** Gebrauchsmuster- oder Patentanmeldung gehören für eine neue Gebrauchsmusteranmeldung nur dann zum Stand der Technik, wenn das frühere Gebrauchsmuster tatsächlich eingetragen bzw. das frühere Patent tatsächlich erteilt wurde.

Die nach dem Zeitrang der späteren Gebrauchsmusteranmeldung erfolgte Nachveröffentlichung einer früheren erfolglosen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung ist also für die spätere Gebrauchsmusteranmeldung **unschädlich**.

Dabei ist zu berücksichtigen:

Der **prior claim approach** bzw. **claim only approach** gilt nur für die sogenannten **älteren Anmeldungen** i.S.v. § 3 II PatG, nämlich für die früheren (Patent- oder Gebrauchsmuster-) Anmeldungen, deren Zeitrang zwar vor dem Zeitrang der jüngeren Anmeldung liegt, die aber erst nach dem Zeitrang der jüngeren Anmeldung veröffentlicht wurden.

Denn für frühere Anmeldungen, die bereits vor dem Zeitrang der jüngeren Anmeldung veröffentlicht wurden, werden Stand der Technik und Neuheit nach §§ 1 und 3 GebrMG geprüft, so dass hier der Stand der Technik ein Lösungsgrund nach § 3 I und § 1 Abs. 1 GebrMG darstellt.

Für jüngere Patente gilt dagegen der sog. **whole contents approach** des § 3 II PatG.

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

4. 6-monatige Neuheitsschonfrist, § 3 I S. 3 PatG:
 - a) „Eine innerhalb von **sechs Monaten** vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte **Beschreibung** oder **Benutzung** bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.“
 5. Ausstellungspriorität - § 6a GebrMG:
 - a) 6 Monate
 6. mündliche Offenbarung steht Neuheit der Erfindung beim Gebrauchsmuster nicht entgegen - § 3 I S. 2 GebrMG:
 - a) „Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch **schriftliche** Beschreibung oder durch eine **im Geltungsbereich dieses Gesetzes** erfolgte **Benutzung** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.“
 7. öff. Vorbenutzg. schadet beim GbM nur, wenn sie im Inland erfolgte - § 3 I S. 2 GebrMG
 8. geringere erforderliche Erfindungshöhe kann für Anmelder vorteilhaft sein
-
14. Vorteile des Patents gegenüber dem Gebrauchsmuster
 1. Laufzeit 20 Jahre statt 10 Jahre
 2. Patent schützt auch Verfahren
 3. Die Prüfung des Patents schafft eine größere Rechtssicherheit für den Schutzrechtsinhaber, weil die beim Patent durch das DPMA vorgeprüften Voraussetzungen der Erfindung vom Richter im Verletzungsprozess nicht geprüft werden dürfen.
Im Verletzungsprozess beim Gebrauchsmuster muss der Richter die Eintragungsvoraussetzungen dagegen prüfen.

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

15. Was ist eine sogenannte ältere Anmeldung ?
- Unter einer „älteren Anmeldung“ versteht man eine Anmeldung, deren **Zeitrang** vor und deren **Veröffentlichungszeitpunkt** nach dem Zeitrang der betrachteten Anmeldung liegen ^{Fundstelle 23}, vgl. hierzu die Formulierung in [§ 3 II PatG](#).
16. Aufbau einer Patentanmeldung
1. [§ 34 III PatG](#):
 - a) **Name**: den Namen des Anmelders
 - b) **Erteilungsantrag**: einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist
 - c) **Patentansprüche**: einen oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (kann nachgereicht werden)
 - d) **Beschreibung**: Beschreibung der Erfindung (Angaben, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, müssen sogleich vorliegen)
 - e) **Zeichnungen**: die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen (können nachgereicht werden)
 2. [§ 36 PatG](#):
 - a) **Zusammenfassung** (kann nachgereicht werden)
 3. [§ 37 PatG](#):
 - a) **Erfinderbenennung** (kann nachgereicht werden)
17. Welche Funktion haben die Patentansprüche ?
1. Die Patentansprüche beschreiben den **Gegenstand der Erfindung**
 2. Der **Gegenstand der patentierten Erfindung** ist die beanspruchte technische Lehre, ^{Fundstelle 24} d.h. das, was an der patentierten Erfindung zur Lösung des technischen Problems neu ist.

²³ Fundstelle **Benkard**, Patentgesetz, Kommentar, 10. Auflage 2006, § 3 Rn 74a

²⁴ Fundstelle **Schulte**, Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auflage 2005, § 11 Rn 12

Patentrecht: Definitionen, Fragen, Antworten

2. April 2010

Dabei kommt es nicht auf die subjektive Sicht des Erfinders, sondern darauf an, was die Erfindung zur Lösung des Problems **objektiv** beiträgt. Fundstelle 25

3. **Gegenstand des Patents** kann dagegen z.B. ein **Erzeugnis** oder ein **Verfahren** sein, vgl. **§ 9 Ziffer 1 bis 3 PatG**

18.

19.

20.

21. Sind die Zeichnungen bei der Auslegung des Patents zu berücksichtigen ?

Nach **§ 14 PatG und Art. 69 EPÜ** ist der Patentanspruch unter Berücksichtigung der anderen **Ansprüche**, der **Beschreibung** und der **Zeichnungen** auszulegen. Fundstelle 26

Die Ausführungsbeispiele dürfen aber den nicht zu einer einschränkenden Auslegung führen. Fundstelle 27

22. Dürfen die Ausführungsbeispiele zu einer einschränkenden Auslegung der Ansprüche herangezogen werden ?

Nach **§ 14 PatG und Art. 69 EPÜ** ist der Patentanspruch unter Berücksichtigung der anderen **Ansprüche**, der **Beschreibung** und der **Zeichnungen** auszulegen. Fundstelle 28

Die Ausführungsbeispiele dürfen aber den nicht zu einer einschränkenden Auslegung führen. Fundstelle 29

23.

24. Welche Teile der Anmeldung sind für die Auslegung der Patentschrift hinzuzuziehen:

Zutreffend sind 1) bis 3), nicht aber 4)

- 1) Ansprüche ?
- 2) Beschreibung ?
- 3) Zeichnungen ?
- 4) Zusammenfassung ?

²⁵ Fundstelle **BGH GRUR 04, 47 blasenfreie Gummibahn I**

²⁶ Fundstelle **BGH GRUR 89, 205 - Schwermetalloxidationskatalysator**

²⁷ Fundstelle **BGH GRUR 04, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung**

²⁸ Fundstelle **BGH GRUR 89, 205 - Schwermetalloxidationskatalysator**

²⁹ Fundstelle **BGH GRUR 04, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung**